

608  
Ur8p

# PROPIEDAD INDUSTRIAL

---

## LEGISLACIÓN URUGUAYA

---

ANOTADA CON RESOLUCIONES QUE SIENTAN JURISPRUDENCIA  
Y ACLARAN SU SENTIDO

POR

**EDUARDO JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA**

Profesor de Derecho Comercial en la Facultad de Derecho y Ciencias  
Sociales, y en la Escuela Superior de Comercio



MONTEVIDEO

TALLERES GRÁFICOS A. BARREIRO Y RAMOS

*Barreiro y C.ª, Sucesores*

Calle Bartolomé Mitre número 1467

1920



# PROPIEDAD INDUSTRIAL

---

## LEGISLACIÓN URUGUAYA

---

ANOTADA CON RESOLUCIONES QUE SIENTAN JURISPRUDENCIA  
Y ACLARAN SU SENTIDO

POR

EDUARDO JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA

Profesor de Derecho Comercial en la Facultad de Derecho y Ciencias  
Sociales, y en la Escuela Superior de Comercio

*Uruguay. Laws, statutes, etc.*



MONTEVIDEO

TALLERES GRÁFICOS A. BARREIRO Y RAMOS

*Barreiro y C.<sup>a</sup>, Sucesores*

Calle Bartolomé Mitre número 1467

1920



608  
U. T. 8 p

South Amer.  
Coll.

**LEY DE MARCAS**

---

Romance Gen. Fitz-Gerald 26 May 1870 Garcia 1.00

419318

Digitized by the Internet Archive  
in 2017 with funding from  
University of Illinois Urbana-Champaign Alternates

## FUNDAMENTOS DE LA LEY DE MARCAS

---

### EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA COMISIÓN INFORMANTE

---

#### H. Cámara de Representantes:

Vuestra Comisión de Constitución y Legislación ha estudiado el proyecto de ley de marcas presentado a la legislatura anterior por el doctor Gabriel Terra, y os aconseja que le prestéis vuestra sanción con las modificaciones que se indican en el proyecto sustitutivo de la Comisión.

El extraordinario desarrollo de la industria y del comercio ha hecho necesaria una legislación especial que proteja eficazmente intereses valiosísimos y derechos indiscutibles que no serían respetados si se dejaran únicamente al amparo de las disposiciones del derecho común.

No es esta protección de los derechos de los industriales y de los comerciantes el único fin de las disposiciones de esta ley. También con las disposiciones del proyecto cuya sanción se aconseja, se tutelan los derechos del público consumidor, que debe saber con certeza a quién compra los artículos que consume y cuál es la procedencia de éstos.

Tal es el doble fin de las marcas: del punto de vista del fabricante o del comerciante, establecer entre ellos, los objetos de su fabricación o de su comercio, una especie de vínculo moral; del punto de vista del público, distinguir los productos de otros similares, conocer la procedencia y tener confianza en los artículos o productos que adquiere.

La marca puede decirse que es la materialización del crédito industrial y comercial. Y de este crédito aprovecha el comerciante o industrial que ha procedido honestamente durante muchísimos años, y el consumidor, para quien es suficiente garantía de la excelencia de los artículos y productos la marca de fábrica o de comercio que los mismos ostentan.

Con razón, pues, ha podido decir Dunant, que “la marca es a la vez garantía del fabricante y del consumidor. Permite al primero estar directa y continuamente en relación con la clientela y el público, ad-

quirientes de los productos designados con la marca que ellos aprecian, asegurando al productor todos los beneficios pecuniarios y morales que merecen su actividad y su *savoir faire* industrial”.

“Para el consumidor que confía en la marca que conoce y que constituye la garantía de la excelencia de los productos que adquiere, la marca tiene gran interés y es el primer interesado en que nadie pueda usurpar esa marca que tiene la ventaja de asegurar el éxito de sus compras”.

Lo que antecede basta y sobra para probar que la legislación de marcas tiene gran importancia, y que además de su carácter de derecho privado que tiene, en cuanto tutela los derechos de los propietarios e industriales, tiene un carácter de derecho público en cuanto se relaciona con la totalidad del público consumidor. Sobre este particular decía hace algunos años el Consejo Federal suizo en un notable mensaje: “La protección de las marcas es ante todo de orden público, porque éstas están destinadas a salvaguardar un interés social, a asegurar el desarrollo del trabajo honesto y a contribuir así a la prosperidad y al desarrollo de la industria nacional. Desde este punto de vista, la aplicación de la ley debe estar en las mismas manos del Poder público. Así, es necesario, para que el mantenimiento del orden público, que la elección de una marca que siempre tiene algo de arbitraria, o de un signo que no consiste única y esencialmente en el nombre comercial, sea conocida de la autoridad, a fin de que ésta la haga conocer del público. Este género de propiedad debe estar sometido a un régimen especial, capaz de prevenir todos los abusos. Sin embargo, la ley no debe ser exclusivamente de orden público, porque, si ella lo fuera, la consecuencia natural sería, que cada industrial o comerciante debería estar obligado a marcar todos sus productos con un signo indicado por la autoridad, y esta última constituirse de oficio en reparadora de todos los abusos y de todos los errores. La libertad de las transacciones no permite adoptar semejante sistema, pero está en el interés privado del productor el encargarse de la elección de la marca, de hacerla reconocer por la autoridad y de hacerla proteger contra toda usurpación; de igual modo está en el interés privado del consumidor valerse de la protección legal para evitar las equivocaciones. Porque es evidente que la ley no debe proteger solamente el interés privado del productor, sino también los del consumidor”.

## I

En el proyecto de ley no se da una definición de las marcas de fábrica y de comercio. Y no se da porque es innecesaria y porque tal vez el darla obligaría a recordar, al presentarse alguna dificultad, la



máxima romana: *omnis definitio in jure periculosam*. La ley hace una descripción de lo que puede servir como marca y esa descripción es lo más comprensiva posible con el fin de que no quede nada, absolutamente nada, fuera de ella. En esto el proyecto cuya sanción os aconseja vuestra Comisión está en un todo de acuerdo con las conclusiones del Congreso Internacional de Marcas de Fábrica y de Comercio celebrado en París en el mes de Julio del año 1900. El voto emitido a este respecto no puede estar más de acuerdo con lo que establece el proyecto. En primer término, que la definición fuera amplísima, y en segundo término, que convenía una enunciación de lo que puede constituir una marca. El proyecto no contiene definición, pero, lo cierto es, que la enunciación equivale a la misma definición amplísima, tal como lo aconseja el Congreso de París.

Conviene hacer notar que una ley de marcas es muy distinta de una ley sobre propiedad intelectual. Como hace notar Kohler, una cosa es el derecho del autor sobre su propia creación artística, científica o industrial, y otra es el derecho sobre el nombre o signo que tiene por objeto designar un individuo o las cosas a que éste pertenecen. En el primer caso se trata de una verdadera creación, de una existencia nueva que tiene un valor intrínseco que puede ser objeto de derecho, porque tiene una consistencia indiscutible, tan indiscutible como cualquier objeto material. En el segundo caso, el objeto de derecho no es una creación del individuo, no es una existencia nueva, es un signo que por sí mismo nada vale, que sí puede tener novedad y fantasía, éstas no se tienen en cuenta en sí mismas sino como medio de distinguir los productos a que se aplican: en una palabra, como dice el autor arriba citado, las marcas que en sí mismas no tienen valor, lo tienen en cuanto sirven para distinguir al individuo en su existencia y en su expansión en el mundo exterior.

Las marcas deben protegerse porque tienen la virtud de dar a las mercaderías una individualidad, que permite distinguir las entre millares de concurrentes. Por lo tanto, el derecho que recae sobre una marca es diverso del que recae sobre una obra del talento o del ingenio. Esta última tiene una existencia, vale por sí misma; en cambio la primera no significa nada independientemente de los objetos a que se aplica. Es un medio de distinguir los productos y las mercaderías, y tiene el valor que pueden tener las mercaderías a que se aplican y el crédito personal de los comerciantes o industriales que las emplean.

El derecho sobre la marca no puede, pues, ser considerado idéntico al derecho de propiedad tal como se entiende generalmente éste último. Yhering ha pretendido que todos estos derechos, que recaen sobre cosas incorporeales difieren de los que recaen sobre cosas corporales, simplemente por el objeto, siendo idénticos en todo lo demás. No hay duda

de que tratándose de derechos, lo que importa es la relación jurídica y no el objeto sobre que recae, y por lo tanto, sentada la premisa de que la única diferencia radica en el objeto, hay que llegar lógicamente a la conclusión que establece la absoluta igualdad entre ambos derechos.

Pero, precisamente, el nudo de la cuestión está en la premisa que se sienta como verdadera. La diferencia del objeto no es la única diferencia: es una de ellas, la menos importante. La diferencia está en la naturaleza del vínculo jurídico. La propiedad artística, literaria o industrial, si bien recae sobre un bien incorporeal, éste tiene existencia apreciable, bien definida y bien distinta del literato, del artista y del inventor: las producciones del ingenio son entidades independientes de las inteligencias que las crearon y que tienen valor por sí mismas. Las marcas no representan por sí mismas nada; la marca aplicada a un producto por un comerciante, puede ser aplicada a un producto distinto por otro comerciante sin que sufran en nada el derecho y los intereses del primero. El derecho de las marcas no recae sobre los signos; recae sobre el uso de determinados signos sobre determinados productos. El objeto del derecho no tiene una existencia definida, no tiene consistencia, no puede materializarse; no es ni el producto, ni el signo; es la facultad privativa de aplicar el signo a los productos. En cierto sentido, podría decirse que el objeto del derecho es doble: por un lado el signo, y por el otro los productos a que se aplica.

Las consideraciones que anteceden explican claramente los motivos que ha tenido la Comisión para establecer en el proyecto de ley, que la propiedad de un signo como marca sólo se adquiere con relación al objeto para que hubiere sido solicitada (artículo 5.º). Propiamente no hay derecho de propiedad sobre el signo; hay un privilegio, o mejor dicho, un derecho exclusivo de un signo sobre determinados productos, derecho exclusivo que se funda en la tutela que se debe al crédito comercial e industrial, y que la ley no podría desatender sin ser inconsecuente con el principio de justicia universalmente admitido, de que nadie puede enriquecerse a expensas de otro.

Las consideraciones que anteceden bastan para demostrar que puede existir un derecho indiscutible sobre determinados signos o emblemas, que ese derecho tiene muchísimos puntos de contacto con el derecho de propiedad tal cual este último se entiende generalmente; y que si existen diferencias que permiten establecer líneas precisas de separación entre el género de propiedad industrial de que se ocupa el presente proyecto de ley, y la propiedad de que trata el Código Civil, tales diferencias sirven para confirmar la protección que la ley debe a los que han adquirido determinadas marcas. Por consiguiente, habrá que considerar el derecho a las marcas como indiscutible, como un

derecho al que se debe eficaz protección, en una palabra, como un derecho de propiedad *sui géneris* que, aunque tiene carácter propio, no deja por eso de ser digno de la más decidida protección por parte de la ley.

El concepto jurídico de las marcas de fábrica es idéntico al de las marcas de comercio. Hace algún tiempo en los tratados de legislación industrial se establecían diferencias entre unas y otras, pero hoy en día toda diferencia ha desaparecido porque no existen caracteres diferenciales que autoricen establecerla. La naturaleza de una marca de fábrica es la misma de una marca de comercio: la primera emana de un fabricante; la segunda de un comerciante. Esto es todo. Y como se comprende fácilmente, el cambio de la profesión del sujeto de la relación jurídica no puede fundar un cambio esencial en la naturaleza del derecho.

El Congreso Internacional de Marcas de Fábrica y de Comercio celebrado en París en 1900, así lo entendió, al emitir un voto en favor de la supresión de la distinción de las marcas de fábrica de las de comercio.

## II

Una de las cuestiones fundamentales que desde el primer momento preocupó seriamente a vuestra Comisión, fué la que se han planteado todos los autores de derecho industrial, sobre el carácter y el alcance que debe darse al acto de la inscripción de las marcas en el registro correspondiente. La doctrina y la legislación están completamente divididas en este punto. Para unos, la inscripción tiene una importancia capital, decisiva, tan capital y tan decisiva que de ella emana la propiedad de las marcas: el derecho de un industrial sobre éstas nace con el registro y sólo existe mientras subsiste ese registro; el *registro* es, pues, *atributivo de propiedad*. Para otros, la propiedad de la marca pertenece a quien la ha empleado primero comercialmente, al que la ha usado antes que nadie, acreditándola y haciéndola conocer en el mercado; la propiedad nace con el uso de la marca, con la ocupación, o si se quiere, con la apropiación que ha hecho un comerciante o un industrial, de determinados signos; esta propiedad existe independientemente del registro y está tutelada por las disposiciones vigentes del Código Civil en materia de delitos y cuasi-delitos; la inscripción sirve para notificar al público y a los demás industriales y para establecer una presunción de mala fe contra todo el que haga uso en adelante de la marca registrada, presunción que sirve de fundamento a una legislación especial, y autoriza la aplicación severa de las disposiciones de la misma: el registro no hace más que dar publicidad al derecho

de determinado industrial o comerciante, *es simplemente declarativo de propiedad.*

El decreto-ley de 1877, vigente en la actualidad, estableció como principio fundamental, que el registro de las marcas es atributivo de propiedad. El doctor Terra en su proyecto, ha ido algo más adelante, ha sido más radical aún dentro de esa doctrina, llegando hasta establecer, que “el derecho de prelación, para la propiedad de una marca, se acordará por el día y hora en que sea presentada la solicitud a la Oficina”.

Y vuestra Comisión no ha encontrado aceptable el principio absoluto de registro atributivo establecido en el decreto-ley de 1877 y consagrado también en el proyecto del doctor Terra. Y no lo ha encontrado aceptable porque considera que pueden existir derechos preexistentes al registro. El simple hecho de haber inscripto primero una marca no puede ser un justo título para despojar de la propiedad de la misma, a quienes le han usado durante muchos años, a quienes la han acreditado en el mercado con la corrección de sus proceder, a quienes han incorporado a ese signo todo el prestigio de sus personalidades. Con el registro atributivo, bastaría un olvido o una negligencia, si se quiere, de un industrial o de un comerciante, para que un tercero estuviera autorizado para emplear en provecho propio los signos y los emblemas acreditados por el esfuerzo ajeno. Autorizar el despojo por el sólo hecho de un olvido o de una negligencia, es sencillamente autorizar el enriquecimiento a expensas de otro, es dar consagración legal a un acto que bien puede calificarse de delito contra la propiedad. Y si este despojo es intolerable cuando un tercero se anticipa haciendo indebidamente una inscripción, más intolerable y más inicuo resulta todavía cuando algún individuo de mala fe aprovecha una demora o un descuido en el momento de la renovación, para usurpar a su legítimo dueño una marca que tiene inmenso valor por el crédito de que goza en el mercado.

La inscripción no puede servir para autorizar despojos, cuando su único fin es el de tutelar los derechos de los comerciantes e industriales. En efecto: tienen razón los partidarios del registro declarativo, al sostener que el derecho de propiedad de una marca es independiente de la inscripción, y que teóricamente puede ser distinguido uno de otro. La inscripción es la publicidad, la notificación al público de que tal marca pertenece a determinado industrial; la inscripción en realidad, no crea el derecho a la marca, lo revela. En el informe de la Comisión de la Cámara francesa se leen los siguientes párrafos: “Todo comerciante, todo fabricante, para asegurar los beneficios de la ley, debe inscribir la marca, que es fuente de su fortuna y garantía de confianza del público. Hay imprudencia en no hacerlo, y la ley

no tiene por qué proteger al que no lo hace. Pero, ¿esto será suficiente para despojar de su propiedad a ese industrial por negligente que sea, hasta el extremo de permitir no sólo que le usurpen su marca, sino también que la inscriba como suya el propio usurpador? Tal será, en efecto, la consecuencia del principio riguroso; a la Comisión le ha parecido peligroso hacer depender del cumplimiento de una formalidad, la propiedad de una marca que, muy a menudo, deriva principalmente de su antigüedad y que ha dejado de ser inscrita a causa de esa misma antigüedad...”

Las consideraciones que anteceden son bien decisivas en contra del sistema de registro atributivo, y la Comisión tuvo necesariamente que tenerlas en cuenta. Sin embargo, en favor del registro atributivo se hacían y se hacen valer argumentos de importancia que obligan a meditar seriamente la solución. “El registro de la marca, dice Kohler, no crea solamente un derecho intangible en provecho del que lo hace, sino también un derecho exclusivo que aniquila, sin otra forma de proceso, todo derecho anterior que los terceros concurrentes hubieran podido adquirir sobre ese signo por un uso prolongado. Este sistema es, por una parte, de una incontestable dureza, porque corta por lo sano muchas cuestiones, pero por otra parte, da al derecho positivo una seguridad y una precisión que faltan en el registro declarativo; suprime muchas dudas y controversias y constituye una impulsión poderosa para el comerciante que hace registrar su marca tan pronto como sea posible y no tiene que pensar en juicios posibles con otros concurrentes que aleguen derechos de uso anteriores”.

El estudio del derecho comparado nos presenta legislaciones que han seguido el sistema del registro atributivo y legislaciones que han seguido el sistema del registro simplemente declarativo. Alemania en las leyes de 1874 y 1894 ha seguido el sistema del registro atributivo; el mismo sistema han seguido la ley argentina de 1900, la ley de la República de Bolivia de 1893, la ley de Bulgaria de 1893, la ley chilena de 1874, la ley de Costa Rica de 1896, la ley de Guatemala de 1897, la ley del Paraguay de 1871 y 1900, la ley peruana de 1892, la ley rusa de 1896, las leyes de Suecia y de Noruega de 1895, y en cierto modo las leyes del Brasil de 1887, y Consolidação de 17 de Noviembre de 1888, de Dinamarca de 1890 y 1898, de Finlandia de 1899 y de Portugal de 1896.

Por el contrario, han seguido el sistema del registro simplemente declarativo, Francia, Bélgica en la ley de 1.º de Abril de 1879, Colombia con la ley de Noviembre de 1900, Estados Unidos que tienen en vigencia las leyes de 1881 y 1882 y el Reglamento General de Noviembre de 1898, Grecia por la ley de Febrero de 1892, Italia que tiene aún en vigencia la ley de 1868, Luxemburgo, Rumania en la ley de Abril de

1879, Suiza, regida en esta materia por la ley federal de Septiembre de 1890.

Un examen atento de estas legislaciones y un estudio minucioso de la doctrina, ha llevado al ánimo de vuestra Comisión, el convencimiento de que se pueden invocar razones de peso en favor de uno y de otro sistema, y de que lo más acertado sería aprovechar las ventajas de ambos sistemas, evitando los inconvenientes que en ellos ha señalado la experiencia.

Los partidarios del registro atributivo han debido convenir en que no se podían llevar hasta el extremo las conclusiones doctrinarias, porque tal cosa sería dar consagración legal a las más irritantes iniquidades. Y las legislaciones han evolucionado en el sentido de atemperar las consecuencias a que lógicamente conduce el establecimiento de un registro de marcas atributivo de propiedad. Como ejemplo de esta evolución, se pueden presentar las leyes que más arriba se indican, aceptando *en cierto modo*, es decir, con atenuantes, el principio del registro atributivo. Así, por ejemplo, la ley brasileña ha establecido que la inscripción atribuye la propiedad de una marca a la persona que la efectúa, pero autoriza al que tenga mejores derechos a esa marca, a anular esa inscripción dentro del término perentorio de seis meses. Lo mismo ocurre en Dinamarca, en virtud de la ley de 11 de Abril de 1890, la que ha establecido en su artículo 10 que durante el término de cuatro meses subsiguientes a las publicaciones de la inscripción en los registros, serán admisibles las acciones de oposición y de anulación de los que puedan prevalerse de un derecho de uso anterior de esa misma marca. La ley vigente en Portugal desde Mayo de 1896 ha establecido también en su artículo 90 que, aún cuando el depósito sea atributivo, aquéllos que hayan creado o empleado primero y no la hayan inscripto, pueden oponerse al registro de esa marca que intente hacer un tercero, o hacer anular el registro ya efectuado, a condición de que no hayan transcurrido más de seis meses de la inscripción hecha por el tercero, y de que el que se opone a la inscripción no haya usado la marca más de seis meses sin inscribirla.

Estas componendas de las leyes más modernas que han establecido el registro de marcas con carácter atributivo, demuestran que no han hecho camino las doctrinas de los propagandistas del rigorismo de las legislaciones alemanas. La legislación alemana misma, ha reaccionado en esta materia, y después de la sanción de la ley de 12 de Mayo de 1894, que estableció disposiciones civiles y penales contra aquéllos que con el fin de producir equivocaciones den a sus productos disposiciones o apariencias consideradas en los círculos comerciales como signos distintivos de mercaderías ajenas, y la doctrina y la jurisprudencia han interpretado esta disposición como aplicable a las marcas no regis-

tradas. Esto no quiere decir que Alemania haya cambiado de sistema en esta materia, pero quiere decir que allí mismo se vacila respecto de los extremos a que conduce el registro atributivo.

Vuestra Comisión no vaciló, pues, en abandonar el sistema aceptado de un modo incondicional por la ley de 1877, y que administrativamente ha sido casi derogado por la costumbre, — y decimos que está virtualmente derogado, porque en la práctica se han admitido acciones de oposición y anulación en provecho de terceros que alegaban derecho de uso anteriores a la inscripción. Pero si se resolvió abandonar el sistema del registro atributivo sin temperamentos, se convino en que había interés en que las inscripciones adquirieran cierta consistencia, en que tuvieran esa estabilidad que invocan los autores alemanes en defensa de su régimen absoluto en materia de marcas.

De las consideraciones que anteceden se desprende que se presentaba como posible una solución de conciliación que, reuniendo las buenas cualidades de ambos sistemas, excluyera sus defectos y sus deficiencias. Esa solución no es, por otra parte, un simple *desiderátum*, una simple aspiración de orden teórico, sino una realidad que ha dado excelentes resultados en pueblos muy avezados en las luchas comerciales e industriales. El país práctico por excelencia, Inglaterra, en las leyes de 1883, 1887, 1888, 1891 y 1894, ha establecido un sistema mixto: durante los cinco primeros años subsiguientes a la inscripción, el registro es simplemente declarativo; pasados esos cinco años, el registro es atributivo de propiedad. Con este sistema se logran dos ventajas, que son precisamente las mismas que invocan con entusiasmo en su favor los partidarios de los sistemas extremos expuestos más arriba. La primera es dar estabilidad al registro, el cual pasados cinco años tiene una autoridad absoluta e indiscutible; la segunda, que impide los despojos y las usurpaciones indebidas y fraudulentas, permitiendo durante los primeros cinco años subsiguientes a la inscripción, las acciones de oposición a las inscripciones y de anulación de las inscripciones indebidas.

La doctrina sentada por la legislación inglesa hizo camino. Austria-Hungría en los artículos 12 y 19 de la ley de 1890 había establecido el registro atributivo sin restricciones; en 1895 incorporó a su legislación el sistema inglés, permitiendo durante los dos años subsiguientes al registro las acciones de oposición y anulación de los que pretendieran tener mejores derechos anteriores. (Artículo 4 de la ley de 30 de Julio de 1895).

El Congreso Internacional de Marcas de Fábrica, celebrado en París en el mes de Julio del año 1900, emitió un voto en el sentido de que el derecho a las marcas debía estar fundado en la prioridad de uso; pero que cuando una marca ha sido registrada y usada públicamente

y sin oposición durante el término de cinco años, el registro debe ser desde este momento atributivo de propiedad.

La Comisión no pudo dejar de reconocer las ventajas indiscutibles que tenía el sistema inglés, que ha dado excelentes resultados en los países que lo han aplicado y que hoy se presenta prestigiado por el voto de las más altas autoridades científicas en esta materia. Y ha creído conveniente admitir este sistema de conciliación, que dando al registro durante el primer período un carácter simplemente declarativo, convierte más tarde ese registro en atributivo de la propiedad de las marcas.

Vuestra Comisión ha creído que el término de cinco años, muy explicable en un país de tanto movimiento comercial como Inglaterra, es excesivo entre nosotros. Y lo ha considerado excesivo, porque en nuestro país el movimiento comercial e industrial es muy limitado, y no hay un industrial o comerciante que no esté perfectamente al cabo de las operaciones de sus colegas y competidores. El término de dos años establecido por la ley austriaca, se adapta mejor a nuestras necesidades y a nuestro medio, y no tiene el inconveniente de dejar demasiado tiempo sin consolidar las inscripciones. He aquí las razones que se han tenido para declarar el registro atributivo de propiedad, pero sólo después de vencido un término de dos años que corre desde el día de la inscripción.

Durante este período de dos años, todos los despojados por la inscripción, todos los que tengan derechos de uso preexistentes, pueden hacerlos valer ante las autoridades administrativas. En defensa de estos derechos de uso anteriores a la inscripción, el proyecto establece dos acciones: una acción de oposición a la inscripción que puede hacerse valer desde el momento en que ésta ha sido solicitada, y una acción de anulación de la misma que puede intentarse en los dos años siguientes a la inscripción, o si se prefiere una acción de anulación que se prescribe a los dos años.

### III

La Comisión ha considerado prudente establecer en favor de los que han inscripto una marca, una protección especial en el momento de la renovación. Es sabido que con frecuencia ocurren olvidos y negligencias que con un sistema absolutamente atributivo son siempre funestos, y que pueden ser peligrosos con un sistema mixto o intermediario; porque el derecho quedaría librado al éxito de las acciones de oposición y anulación.

La ley que tutela los derechos de uso anteriores de los que no han



inscripto sus marcas, debe tutelar con mayor razón los derechos de uso y de propiedad de los que han inscripto y que han olvidado o descuidado las renovaciones. Vuestra Comisión así lo ha entendido, y, además de acordar las acciones de oposición y anulación, ha establecido un artículo por el cual se dispone que no se podrán renovar las inscripciones de las marcas sino por sus propietarios, y que tampoco podrán ser inscriptas por terceros como marcas nuevas sin los requisitos especiales que se establecen al efecto.

#### IV

Una modificación que será bien recibida es la que reduce a diez pesos el derecho de inscripción. Esta reducción se impone. Nuestro registro es el más caro del mundo. El decreto-ley de 1877 exige para acordar el certificado de inscripción, el pago de un derecho de cincuenta pesos. Pues bien: en Bélgica se pagan diez francos, es decir, menos de dos pesos; en el Brasil seis mil reis; en Chile, doce pesos por las marcas de fábrica y tres por las de comercio; en España, veinticinco pesetas; en Inglaterra, una libra esterlina; en Italia, cuarenta liras, y la protección no caduca, de suerte que no hay derechos de renovación; en Holanda, diez florines; en el Perú, después de la rebaja de la ley de 1896, se pagan pesos veinte por la inscripción de marcas extranjeras y diez pesos por la de las nacionales; en Portugal, el derecho es de dos mil quinientos reis; en Rusia, se exige el pago de tres rublos; en Suiza, veinte francos; en Austria, quince florines; y para no citar más países, en Méjico, el derecho es de pesos 5. Como se ve, nuestro registro resulta carísimo.

El proyecto del doctor Gabriel Terra establecía dos clases de registros; uno provisorio, cuya protección caducaba a los dos años, y uno definitivo, cuya protección caducaba a los diez años; el derecho de inscripción a pagarse por el registro provisorio o preventivo, era de diez pesos, y el derecho del definitivo era de veinticinco pesos. Como se ve, la diferencia entre uno y otro registro, era simplemente el término de la protección y el monto del derecho a pagarse.

El objeto que se proponía el doctor Terra estableciendo dos especies de registros, era facilitar el lanzamiento de marcas por vía de ensayo. El éxito y el crédito de una marca depende de mil circunstancias, y teniendo presente que una gran cantidad de las marcas que se presentan en el mercado, no logran acreditarse, fué que se estableció ese registro preventivo por vía de ensayo.

Si los derechos de registro son crecidísimos, los comerciantes no pueden aventurarse a registrar marcas de dudoso e incierto resultado.

En cambio, si los derechos son reducidos, es más fácil probar fortuna asegurando de antemano, para el caso de un resultado favorable, los beneficios de un registro.

El doctor Terra se propuso, pues, rebajar los derechos de 50 a 25 pesos para el registro definitivo, pero teniendo en cuenta que esta cantidad era todavía elevada, estableció el registro provisional o preventivo. Vuestra Comisión ha entendido que no hay necesidad de establecer tales divisiones, y que lo más práctico y lo más acertado es rebajar a diez pesos los derechos de registro de todas las marcas. De esta manera nuestro registro dejará de ser considerado como excesivamente caro; y si bien no se podrá incluir entre los menos gravosos, se convendrá en que se ha colocado dentro de términos razonables.

Estas son las razones que ha tenido vuestra Comisión para rebajar los derechos de registro, lo que contribuirá a desvirtuar las opiniones dominantes en los mercados extranjeros, respecto de la carestía exorbitante de nuestro registro.

## V

En las revistas y publicaciones de circulación mundial que se dedican especialmente a las cuestiones relativas a la propiedad industrial, se atribuyen a las instituciones uruguayas dos caracteres especialísimos, que no deben halagar en lo más mínimo el amor propio nacional. Se nos acusa de lentitud extraordinaria y de carestía exorbitante. Ya hemos visto que éste último cargo es perfectamente justo, y en el proyecto de ley se ha procurado remediar el mal. En cuanto al primero, debemos reconocer que es igualmente fundado, por más que después de la creación del Ministerio de Industrias se han disminuído los trámites inútiles.

Una de las causas de la lentitud de los procedimientos es la organización de la Oficina de Marcas; la tramitación es enojosa, lenta y completamente inútil, por cuanto quien resuelve en definitiva y acuerda las inscripciones es el Ministerio de que depende esa Oficina.

En el seno de la Comisión se propuso la agregación de esa Oficina al Ministerio de Industrias a fin de facilitar los procedimientos disminuyendo los trámites.

Se llamó al Ministro interino doctor de la Hoz, para oír su opinión, y este distinguido ciudadano se manifestó en un todo de acuerdo con los propósitos dominantes en la Comisión, y convino en que los procedimientos se simplificarían si la Oficina formara en adelante una Sección especial del Ministerio de Industrias.

En consecuencia, se incluyó en la ley una disposición suprimiendo la actual Oficina de Patentes de Marcas.

## VI

El proyecto ha mejorado las disposiciones de la ley vigente en lo relativo a los signos o nombres que no pueden ser empleados como marcas.

El decreto - ley de 1877 en el inciso 2.º del artículo 4.º estableció que no podría ser considerada marca de fábrica la forma que se dé a los productos por el fabricante. Esta disposición fué tomada de una resolución de la Corte de Casación de París del 23 de Marzo de 1870, en la cual se establecía que “aceptar como marca de fábrica el producto mismo en su forma particular, sin que exista otro signo distintivo sobre ese producto, sería exceder el pensamiento de la ley especial de la materia”; y que tal aceptación “conduciría no solamente a reconocer el privilegio de la marca sino el privilegio sobre la forma misma del producto, contrariando los preceptos de la ley de privilegios de invención”; y que siendo “las marcas de fábrica indefinidamente mantenidas en el dominio de su propietario por la renovación, se llegaría a la perpetuidad de una propiedad privilegiada sobre la forma del producto mismo, contrariando los principios de la ley de privilegios de invención”. (Bédarride, número 841).

No es posible alterar un principio que tiende a evitar que se burlen las disposiciones de la ley de patentes de invención que conceden privilegios por un número reducido de años.

Por lo tanto, ha sido necesario mantener la disposición que impide que bajo la forma de derecho sobre la marca se disfrute indefinidamente de un privilegio de invención.

Sin embargo, la prohibición mantenida dentro de los términos absolutos es injusta, ilógica e inconsecuente.

Es injusta e ilógica, porque la ley que admite como marca todo signo capaz de individualizar un producto, no ha podido excluir la forma de los productos; cuando ésta no es ni necesaria, ni conveniente para la fabricación de los mismos, de suerte que puede considerarse como un capricho imaginativo o de fantasía. En efecto, la ley que admite como marca la forma de los envases, la forma especial de una botella, de una caja, de una envoltura de papel, no puede excluir porque sí la forma del producto; y aquí está la verdadera forma del producto; y aquí está la verdadera inconsecuencia. No hay diferencia ninguna entre registrar como marca la forma de herradura para las cajas de jabones, y registrar como marca la forma de herradura para los jabones mismos.

Claro está que es condición *sine qua non* de registro de la forma de los productos, el que no entrañe una burla de las disposiciones de la ley de patentes.

La forma del producto capaz de ser registrada como marca, no debe responder a ninguna utilidad, ni debe procurar ningún resultado industrial; debe ser única y puramente distintiva. No podrá, en consecuencia, admitirse el registro de una forma que responda a fines industriales, que tenga en sí misma ciertas conveniencias de un empleo más fácil, o que presente ventajas especiales para el productor, el consumidor o el intermediario. Formas que tengan ventajas de cualquier orden no pueden registrarse como marcas; deben ser objeto de un privilegio de invención. Las formas que pueden admitirse como marcas son aquellas que son puramente distintivas, las formas que podrían suplirse perfectamente por cualquier otro signo exterior.

Respecto de la forma no existen las razones que se han tenido para excluir los colores como marcas de fábrica y de comercio, pues la exclusión de estos últimos responde a que su número es limitado. Bastaría, como dice Pouillet, que seis o siete comerciantes hubieran adoptado en una industria, los diferentes tipos de colores, para que el producto mismo estuviera monopolizado entre sus manos. En cambio el número de las formas posibles es ilimitado, y por consiguiente no puede crear monopolios.

Vuestra Comisión ha completado el artículo 3.º del proyecto tomando las disposiciones vigentes en los países que cuentan leyes más perfectas en esta materia.

## VII

Vuestra Comisión ha atendido también a la parte final de la ley, reformando sus disposiciones a fin de ponerlas de acuerdo con los principios del Código Penal.

---

Tales son brevemente expuestos los fundamentos de las principales modificaciones introducidas por vuestra Comisión, la que os aconseja la sanción del proyecto que acompaña a este informe.

Sala de la Comisión, Octubre 28 de 1908.

*Juan José Amézaga* (miembro informante). —  
*Eugenio J. Lagarmilla*. — *Pedro Manini Ríos*  
— *Manuel Herrero y Espinosa*.—*Ricardo Es-*  
*palter*. — *Santiago Rivas*.

---

## PODER LEGISLATIVO.

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General, decretan:

## CAPÍTULO I

## DE LA PROPIEDAD DE LAS MARCAS

Artículo 1. Podrán usarse como marcas, las denominaciones de los objetos o los nombres de las personas, bajo una forma particular, los emblemas, los monogramas, los grabados o estampados, los sellos, viñetas y relieves, las franjas, las palabras o nombres de fantasía, las letras y números con dibujo especial, formando combinación, los envases y envoltorios de los objetos y cualquier otro signo con que se quiera distinguir los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio o los productos de las industrias agrícolas, extractivas, forestales y ganaderas.

(1) TRATADO SOBRE MARCAS DE COMERCIO Y DE FÁBRICA, SANCIONADO EN EL CONGRESO DE MONTEVIDEO DE 1889

1.º Toda persona a quien se conceda en uno de los Estados signatarios, el derecho de usar exclusivamente una marca de comercio o de fábrica, gozará del mismo privilegio en los demás Estados, con sujeción a las formalidades y condiciones establecidas por sus leyes.

2.º La propiedad de una marca de comercio o de fábrica, comprende la facultad de usarla, transmitirla o enajenarla.

3.º Se reputa marca de comercio o de fábrica el signo, emblema o nombre externo que el comerciante o fabricante adopta y aplica a sus mercaderías y productos, para distinguirlos de los de otros industriales o comerciantes que negocian en artículos de la misma especie.

Pertencen también a esta clase de marcas, las llamadas dibujos de fábrica o labores que, por medio del tejido o de la impresión, se estampan en el producto mismo que se pone en venta.

4.º Las falsificaciones y adulteraciones de las marcas de comercio y de fábrica, se perseguirán ante los tribunales con arreglo a las leyes del Estado en cuyo territorio se comete el fraude.

5.º No es indispensable para la vigencia de este Tratado su ratifica-

ción simultánea por todas las Naciones signatarias. La que lo apruebe lo comunicará a los Gobiernos de la República Oriental del Uruguay y de la República Argentina, para que lo hagan saber a las demás Naciones Contratantes. Este procedimiento hará las veces de canje.

6.º Hecho el canje en la forma del artículo anterior, este Tratado quedará en vigor desde ese acto por tiempo indefinido.

7.º Si alguna de las Naciones signatarias creyese conveniente desligarse del Tratado o introducir modificaciones en él, lo avisará a las demás; pero no quedará desligada sino dos años después de la denuncia, término en que se procurará llegar a un nuevo acuerdo.

8.º El artículo 5.º es extensivo a las Naciones que, no habiendo concurrido a este Congreso, quisieran adherirse al presente Tratado.

(2) CONVENCIÓN DE LA IV CONFERENCIA INTERNACIONAL AMERICANA.  
MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO

*Ley aprobatoria*

PODER LEGISLATIVO.

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN :

Artículo 1.º Autorízase al Poder Ejecutivo para ratificar las Convenciones :

A) Sobre propiedad literaria y artística;

B) Reclamaciones pecuniarias;

C) Patentes de invención conjuntamente con dibujos y modelos industriales; y

D) Marcas de fábrica y de comercio;

suscriptas por los Delegados Plenipotenciarios de la República en la 4.ª Conferencia Americana de 1910.

Art. 2.º Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, en Montevideo, a 5 de Julio de 1918.

RICARDO J. ARECO,  
Presidente.

M. Magariños Solsona,  
1.º Secretario.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

Montevideo, 11 de Julio de 1918

Cumplase, comuníquese, publíquese e insértese.

VIERA.

JUAN ANTONIO BUERO.

## TEXTO DE LA CONVENCION

Artículo 1.º Las Naciones Signatarias adoptan esta Convención, para la protección de las Marcas de Fábricas y de Comercio, y nombres comerciales.

Art. 2.º Toda marca debidamente registrada en uno de los Estados Signatarios, se considerará registrada también en los demás países de la Unión, sin perjuicio de los derechos de un tercero y de los preceptos de la legislación interna de cada Nación.

Para gozar de este beneficio, deberá el industrial o comerciante, interesado en el registro de la marca, contribuir, además de los derechos o emolumentos fijados en la legislación interna, con la suma de \$ 50 (dollars) por una sola vez, que se destinará a cubrir los gastos del Registro Internacional de la respectiva Oficina.

Art. 3.º El depósito de una marca de fábrica o de comercio en uno de los Estados Signatarios, crea a favor del depositante un derecho de prioridad durante un plazo de seis meses, con el fin de que pueda hacer el depósito en los otros Estados.

En consecuencia, el depósito hecho posteriormente antes del vencimiento de ese plazo, no podrá anularse por actos ejecutados en el intervalo, especialmente por otro depósito, por la publicación o el uso de la marca.

Art. 4.º Se considera Marca de Comercio o de Fábrica, todo signo, emblema o nombre especial, que los comerciantes o industriales adopten o apliquen en sus artículos o productos para distinguirlos de los otros industriales o comerciantes que fabriquen o negocien en artículos de la misma especie.

Art. 5.º No podrán adoptarse o usarse como Marcas de Fábrica o de Comercio, las banderas o escudos nacionales, provinciales o municipales; las figuras inmorales o escandalosas; los distintivos que se hayan ya obtenido por otros o que den lugar a confusión con otras marcas; las denominaciones generales de los artículos; los retratos o nombres de personas, sin su permiso, y cualquier dibujo que haya sido adoptado como emblema por alguna asociación fraternal o humanitaria.

El precepto anterior se entenderá sin perjuicio de lo que disponga la legislación interna de cada país.

Art. 6.º Las cuestiones que se susciten sobre prioridad del depósito o adopción de una Marca de Comercio o de Fábrica, se resolverán teniendo en cuenta la fecha del depósito en el país en que se hizo la primera solicitud.

Art. 7.º La propiedad de una Marca de Comercio o de Fábrica, comprende la facultad de gozar de los beneficios de la misma, y el derecho de ceder su propiedad o su uso total o parcialmente, de conformidad con la legislación interna.

Art. 8.º La falsificación, simulación o uso indebido de una Marca de Comercio o de Fábrica, así como la falsa indicación de procedencia de un producto, será perseguida por la parte interesada, de acuerdo con las leyes del Estado en cuyo territorio se haya cometido el delito.

Se considera como parte interesada, para los efectos de este artículo, cualquier productor, fabricante o comerciante dedicado a la producción, fabricación o comercio de dicho producto, o en el caso de falsa indicación de procedencia, el establecido en la localidad falsamente indicada como de procedencia o en la región en que dicha localidad está situada.

Art. 9.º Cualquier persona de uno de los Estados Signatarios podrá pedir y obtener, en cualquiera de los otros Estados, ante la autoridad judicial competente, la anulación del registro de una Marca de Comercio o de Fábrica, cuando haya solicitado el registro de dicha marca o de otra cualquiera que se pueda confundir en dicho Estado con aquella cuya anulación interese, probando:

- A) Que la marca cuyo registro solicita ha sido empleada o usada dentro del país con anterioridad al empleo o uso de la marca registrada por el registrante, o por aquél o aquéllos de quienes él la hubo;
- B) Que el registrante de la marca cuya anulación se pretende, tuviera conocimiento de la propiedad, empleo o uso de la marca del solicitante, en cualquiera de los Estados Signatarios, con anterioridad al empleo o uso de la marca registrada por el registrante, por aquél o aquéllos de quienes él la hubo;
- C) Que el registrante no tenía derecho a la propiedad, uso o empleo de la marca registrada en la fecha de su depósito;
- D) Que la marca registrada no hubiera sido usada o empleada por el registrante o su causahabiente, dentro del plazo que marquen las leyes del Estado en que se haya verificado el registro

Art. 10. Los nombres comerciales serán protegidos en todos los Estados de la Unión, sin obligación de depósito o registro, formen o no parte de una Marca de Fábrica o de Comercio.

Art. 11. A los fines indicados en el presente Tratado se constituye una Unión de las naciones Americanas, que funcionará por medio de dos Oficinas establecidas, una en la ciudad de la Habana y la otra en la de Río de Janeiro, en completa correlación entre sí.

Art. 12. Las Oficinas Internacionales tendrán las siguientes funciones:

- 1.º Llevar un registro de los certificados de propiedad de Marcas de Fábrica y de Comercio, que se expidan por alguno de los Estados Signatarios.
- 2.º Reunir cuantos informes y datos tengan relación con la protec-



ción de la propiedad intelectual e industrial, y publicarlos y circularlos en las naciones de la Unión, así como suministrarles cualquier información especial que necesiten sobre la materia.

- 3.º Fomentar el estudio y divulgación de las cuestiones relativas a la protección de la propiedad intelectual e industrial, publicando al efecto una o más revistas oficiales, en las cuales se insertarán, en su totalidad o en resumen, los documentos que remitan a la Oficina las autoridades de los Estados Signatarios.

Los Gobiernos de dichos Estados se comprometen a remitir a las Oficinas internacionales Americanas, las publicaciones oficiales que contengan declaraciones de registros de marcas, nombres comerciales y concesiones de patentes de privilegios, así como las sentencias de nulidad de marcas o patentes, pronunciadas por sus respectivos Tribunales.

- 4.º Comunicar a los Gobiernos de los Estados de la Unión cualquier dificultad u obstáculo que se oponga o demore la eficaz aplicación de esta Convención.
- 5.º Concurrir con los Gobiernos de los Estados Signatarios a la preparación de Conferencias Internacionales para el estudio de legislaciones relativas a la propiedad industrial y las reformas que convenga introducir en el régimen de la Unión o en los Tratados vigentes sobre protección de aquéllas. Los Directores de las Oficinas tendrán el derecho de asistir a las sesiones de las Conferencias, con voz pero sin voto.
- 6.º Presentar a los Gobiernos de Cuba y de los Estados Unidos del Brasil relaciones anuales de los trabajos realizados, comunicándolas, al mismo tiempo, a los Gobiernos de todos los demás Estados de la Unión.
- 7.º Iniciar y mantener relaciones con oficinas análogas y con sociedades o instituciones científicas e industriales, para el canje de publicaciones, informes y datos que tiendan al progreso del derecho de la propiedad industrial.
- 8.º Investigar los casos en que las Marcas de Fábrica o de Comercio, los Dibujos o Modelos Industriales no hayan sido reconocidos o registrados, de acuerdo con esta Convención, por las autoridades de alguno de los Estados de la Unión, comunicando los hechos e informando las razones aducidas al Gobierno del país de origen y a los interesados.
- 9.º Cooperar, como agentes de los Gobiernos de las Naciones Signatarias, ante las autoridades respectivas, al mejor desempeño de cualquiera gestión que tenga por objeto promover o realizar los fines de esta Convención

Art. 13. La Oficina establecida en la ciudad de la Habana tendrá

a su cargo los Registros de las Marcas de Comercio y de Fábrica que procedan de los Estados Unidos de América, México, Cuba, Haití, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y Panamá.

La Oficina establecida en la ciudad de Río de Janeiro, tendrá a su cargo los Registros de las Marcas de Comercio y de Fábrica que procedan del Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia.

Art. 14. Las dos Oficinas Internacionales se considerarán como una sola, y a los efectos de la unificación de los Registros, se dispone:

A) Que ambas lleven los mismos libros y la misma contabilidad, bajo un idéntico sistema.

B) Que cada semana se remitan recíprocamente copias de todas las solicitudes, registros, comunicaciones, y demás documentos que se refieran al reconocimiento de los derechos de los propietarios.

Art. 15. Las Oficinas Internacionales se regirán por un mismo Reglamento, redactado de acuerdo por los Gobiernos de las Repúblicas de Cuba y los Estados Unidos del Brasil, y aprobado por todos los demás Estados Signatarios.

Los presupuestos de gastos serán aprobados por dichos Gobiernos y costeados por todos los Estados Signatarios, en una proporción igual a la establecida por la Oficina Internacional de las Repúblicas Americanas en Washington; y a ese respecto, esas Oficinas estarán bajo el contralor de los Gobiernos en cuyos países tengan su asiento.

Las Oficinas Internacionales podrán adoptar los Reglamentos interiores que crean convenientes para el cumplimiento de lo estipulado en esta Convención, siempre que no estén en contradicción con los términos de ella.

Art. 16. Los Gobiernos de la República de Cuba y de los Estados Unidos del Brasil procederán a la organización de las Oficinas de la Unión Internacional, de acuerdo con lo estipulado, tan pronto como haya sido ratificada esta Convención por las dos terceras partes, a lo menos, de las Naciones pertenecientes a cada grupo.

No será necesario el establecimiento simultáneo de las dos Oficinas, pudiendo instalarse una sola, si hubiese el número señalado de las Naciones Signatarias.

Art. 17. Los Tratados sobre Marcas de Comercio o de Fábrica, celebrados con anterioridad entre los Estados Signatarios, serán sustituidos por esta Convención, desde la fecha de su ratificación, en cuanto a las relaciones entre dichos Estados.

Art. 18. La ratificación o adhesiones de las Naciones Americanas a esta Convención, serán comunicadas al Gobierno de la República Argentina, quien las hará saber a todos los demás Estados de la Unión. Esas comunicaciones harán las veces de canje.

Art. 19. El Estado Signatario que creyere conveniente desligarse de esta Convención, lo hará saber al Gobierno de la República Argentina, que lo comunicará a los demás Estados de la Unión; y un año después de recibida la comunicación respectiva, cesará la vigencia de esta Convención, respecto del Estado que la hubiera denunciado.

2. La marca puede ser colocada sobre los envases o envoltorios o sobre los mismos objetos que se quieran distinguir.

3. No se considerarán como marcas a los efectos de esta ley:

1.º Las letras, palabras, nombres, escudos o distintivos que usen o deban usar las autoridades del Estado o las Municipalidades;

2.º La forma que se dé a los productos, a no ser que ella sea más útil o conveniente que otra para el género de comercio o de industria a que se aplica;

3.º El color de los productos y el de los envases. Podrán usarse, sin embargo, como marcas, las combinaciones de colores para los envases;

4.º Las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos;

5.º Los términos o locuciones que hayan pasado al uso general y los signos que no sean de fantasía, es decir, que no presenten caracteres de novedad y especialidad;

6.º Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos, o la clase, género y especie a que pertenecen;

7.º Los dibujos o expresiones contrarios a la moral;

8.º Las caricaturas, retratos, dibujos o expresiones que tiendan a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de respeto y consideración;

9.º Los retratos o nombres de las personas que vivan, a menos de obtener de ellas su consentimiento, y de las personas que hayan fallecido mientras no se haya obtenido el consentimiento de sus parientes, dentro del cuarto grado de consanguinidad y del segundo de afinidad;

10. Las letras, palabras, nombres, escudos o distintivos que usen o deban usar los Estados extranjeros, siempre que su uso comercial no esté autorizado por certificado expedido por la oficina correspondiente del Estado interesado;

11. Las palabras similares a un nombre comercial o a un nombre conocido con relación a productos determinados;

12. Las palabras, signos o distintivos que hagan presumir el propósito de verificar una concurrencia desleal.

(3) La resolución de Febrero 17 de 1908 en el caso de la marca "Yuga Cristal" declaró improcedente una oposición fundada en que la palabra *Cristal* formaba parte de otra marca, estableciéndose que la posibilidad de la confusión debe resultar del conjunto de ambas marcas, de la totalidad de esos elementos constitutivos y no de la apreciación de uno de ellos tomado aisladamente, de tal modo que las marcas pueden ser semejantes aunque no sean iguales la mayoría de los elementos de que se componen, y, a la inversa, pueden ser diferentes y caracterizar los productos alejando toda posibilidad racional de confusión entre ellas, aún cuando sean comunes algunos de los signos que las forman.

(4) La resolución de Julio 24 de 1908 sobre inscripción de la marca "Eagle" y cancelación de la "Malted Milk" dispuso anular la marca "Malted Milk" por cuanto su nombre pertenece a un idioma extranjero, se emplea como traducción de *leche malteada*, es de uso general en la industria y no puede, por consiguiente, ser objeto de apropiación exclusiva; y dispuso inscribir la marca "Eagle", como nueva con todos los requisitos de una nueva presentación, porque si se accediera a la gestión de inscribir la nueva con la inscripción de la cancelada, se daría retroactividad o antedatación irregular y arbitraria, y constituiría también una exención extralegal del pago de impuesto.

(5) La resolución de Diciembre 26 de 1908, en el caso de una observación de la Legación de Inglaterra por uso de las armas británicas como marca, se declaró que ella no había podido ser registrada en las condiciones que lo fué; y se concedió un plazo para continuarla usando, vencido el cual caducará de pleno derecho.

(6) La resolución de Enero 21 de 1910 en el caso de la marca "Hesperidina" establece que, la circunstancia que la palabra Hesperidina designa una especie química, imposibilitaría su registro si fuera a ser aplicada a la caracterización de esa misma especie química o bien de un producto con ella relacionado; pero puede ser objeto de propiedad exclusiva cuando debe ser usada en artículos que por su

composición, su naturaleza o la clase a que pertenecen, nada tengan que ver con el glucosido nombrado.

(7) Resolución de Enero 7 de 1913:

“Considerando: Que aunque la existencia del monograma reviste de cierta novedad a la etiqueta, cabe observar sin embargo, que todas y cada una de las palabras inglesas que integran la marca, sobre ser de uso corriente y aplicación genérica, tienden inequívocamente a indicar la falsa procedencia del producto;

Considerando: Que, por constituir la marca la materialización del crédito comercial, su propio carácter excluye toda suerte de engaño o disimulo respecto de la real procedencia de un artículo;

Considerando: Que la legislación de marcas (informe Comisión de Legislación de la Honorable Cámara de Representantes, párrafo 2.º, número 298, Tomo XIII, “Diario Oficial”), no tiene por único fin la protección de los derechos de los industriales, sino que se propone igualmente tutelar los derechos del público consumidor “que debe saber con certeza a quien compra los artículos que consume y cuál es la procedencia de éstos”;

Considerando: Que la ley vigente (artículo 3.º, inciso 12), al vedar el registro de las palabras, signos, o distintivos que hagan *presumir* el propósito de verificar una concurrencia desleal, establece un criterio amplio para la apreciación de los hechos varios o complejos, encaminados a desviar por confusión la clientela de un comerciante o industrial”.

(8) Resolución de Febrero 18 de 1913:

“Considerando en cuanto a la denominación “Johnson”:

1.º Que no indica de por sí sólo el nombre de una persona determinada, por cuanto se refiere genéricamente a un apellido vulgar en los países de habla inglesa.

2.º Que por consiguiente en el caso actual no se incide en los términos del inciso 9.º, artículo 3.º que prohíbe el registro como marca de los “*nombres de las personas que vivan*” a menos de obtener su consentimiento.

3.º Que para que de un vocablo o conjunto de ellos, pueda decirse que constituyen nombres de personas, es indispensable que revista un carácter inconfundible e individual, de que carece en absoluto la denominación *Johnson*;

Considerando en cuanto al diseño que integra la marca:

1.º Que no se trata de un retrato y sí de un dibujo arbitrario o de fantasía.

2.º Que el hecho de que el negro que aquél representa, sostenga en sus manos un borceguí, excluye la idea de que haya sido intento de los peticionarios el utilizar en su distintivo mercantil el nombre de un

pugilista conocido. Que a mayor abundamiento el inciso 8.º del artículo 3.º de la ley vigente permite el registro como marcas de las caricaturas, retratos y dibujos siempre que no tiendan a ridiculizar personas o ideas u objetos dignos de respeto y de consideración”.

(9) Principio establecido en la resolución de Octubre 28 de 1913:

“Que la semejanza de las marcas debe resultar del conjunto de sus elementos constitutivos y no de la comparación aislada de cada uno de ellos, porque es ese conjunto lo que constituye la fisonomía propia de un signo con que el industrial distingue sus productos y lo que tienen presente los consumidores al solicitarlos”.

(10) Resolución de Noviembre 18 de 1913:

“Que es deber de la Administración amparar tanto el derecho de los industriales al uso exclusivo de sus marcas, a menudo acreditadas, merced a largos años de interesante labor, como los intereses del público que en razón de la forma como se realizan las operaciones comerciales corrientes, verifica la procedencia de una mercadería determinada, atendiendo, en primer término, a su signo característico, del cuál sólo recuerda, por punto general, los rasgos fundamentales y no la totalidad de los detalles que forzosamente escapan a la percepción”.

(11) Resolución de Noviembre 10 de 1914:

“Considerando: Que la cuestión en examen no se refiere propiamente a si el nombre de una localidad puede o no ser monopolizado, sino a si el nombre de una localidad es registrable a favor de industriales que no residen en ella;

Considerando: Que la doctrina establece como una de las condiciones del registro, en tales casos, que el industrial habite en esa localidad;

Que el propio Pouillet, que cita el interesado, admite el registro de esos nombres a favor de los industriales establecidos en el lugar;

Que de otro modo, el registro de tales denominaciones serviría de medio para una concurrencia desleal al producto procedente de la región que la palabra indica, como con razón dice el señor Fiscal”.

(12) La Resolución de Noviembre 29 de 1918 declara que el título de una revista no es registrable como marca dado que las marcas — como dice el artículo 1.º de la ley respectiva — son para distinguir los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio y los productos de las industrias agrícolas, extractivas, forestales y ganaderas.

(13) El emblema de la Cruz Roja no puede constituir marca de fábrica o de comercio. (Informe de la Cámara de Comercio. Memoria de 1915, pag. 24).

(14) “Un nombre común seguido de una denominación de fantasía, formando un solo cuerpo, puede constituir marca.” Memoria de la Cámara de Comercio, de 1918, pag. 83).

(15) El consentimiento de que habla el inciso 9.º del artículo 3.º de la ley, tiene que ser extendido a nombre del interesado y él debe ser expreso de acuerdo con el inciso 5.º del artículo 16 de la misma ley de marcas. (Informe de la Cámara de Comercio. Memoria de 1918, pág. 57.

4. La propiedad exclusiva de la marca, así como el derecho de oponerse al uso de cualquier otra que pueda producir directa o indirectamente confusión entre productos, corresponderá al comerciante o industrial que haya llenado los requisitos exigidos por esta ley.

(16) Resolución de Marzo 16 de 1911:

“Considerando: Que el registro solicitado por el señor N. es impropcedente, por cuanto el uso de esa marca, con idéntica denominación que la registrada por X, produciría directamente confusión entre los artículos, idénticos ya por su naturaleza; que el artículo 4.º de la ley de la materia ampara el derecho del industrial que ha hecho el registro, a quien reconoce la propiedad exclusiva de la marca; que como lo afirma el señor Fiscal de Gobierno, el registro argentino cuyo título acompaña no obsta a que se deseche esta solicitud, por cuanto el artículo 1.º del Tratado de Marcas de Fábrica solamente reconoce el registro en los Estados signatarios en cuanto él no se oponga a la ley territorial”.

(17) Resolución de Diciembre 9 de 1913, declarando que la inscripción viciosa no puede conferir derechos de uso exclusivo, porque la propiedad de las marcas sólo se adquiere mediante la observancia estricta de todos los requisitos legales.

(18) Resolución de Enero 27 de 1914:

“Que el procedimiento universalmente adoptado por la doctrina y la jurisprudencia, para apreciar la similitud de las marcas, consiste en el examen del conjunto de sus elementos componentes, ya que es ese conjunto y no los detalles aislados de los mismos lo que recuerda por punto general el consumidor; Que, por otra parte, la ley no garantiza los derechos de los registradores tan sólo contra las usurpaciones o reproducciones brutales de las marcas, sino también contra las simples imitaciones aptas para producir confusión entre los productos; Que en prueba de ello puede citarse el artículo 4.º, que confiere al propietario el derecho de oponerse al registro de una marca capaz de provocar indirectamente esa confusión, y el artículo 3.º, que pena con prisión las imitaciones de la referencia”.

(19) Resolución de Mayo 27 de 1914. — Confusión de Marcas: “Campero” y “Pampero”:

“Resultando: Que los opositores alegan que la confusión entre ambos signos no sólo sería posible, sino que ocurriría a cada instante, tanto por su semejanza gráfica, — desde que la única diferencia reside en la primera letra, — como por su similitud fonética;

Resultando: Que N. invoca como argumento fundamental que la oposición es improcedente porque dichas palabras poseen distinto significado, y para que la confusión fuera cierta sería menester que la idea representada por la una fuera confundible con la representada por la otra;

Considerando: Que el Poder Ejecutivo acepta los siguientes fundamentos en que la Cámara de Comercio y el señor Fiscal de Gobierno de 1.<sup>er</sup> turno basan la conclusión de que debe desestimarse el registro de la marca “Campero”: 1.<sup>o</sup> Dista mucho de ser una regla de la jurisprudencia y de la doctrina la de que el significado de las palabras es suficiente para distinguir las marcas, aun cuando tengan semejanza gráfica o fonética, como lo demuestran los innumerables casos que podrían citarse, tomados de la jurisprudencia extranjera. Así, el registro de las marcas “Pirón” y “André” fué denegado en Francia por existir las marcas “Picón” y “Ambré”. El de las marcas “Joc” y “Jop” por estar registrada la marca “Job”, y en Bélgica se ha declarado confundible la palabra “Ceyser” con la palabra “Kaiser”; 2.<sup>o</sup> En las marcas nominativas el significado de las palabras no tiene importancia alguna, por lo cual el nombre se pronuncia generalmente como un simple sonido, sin preocuparse nadie de lo que él pueda significar; 3.<sup>o</sup> Si bien en algún caso especial podrá una palabra recordar al individuo algún suceso que lo haya impresionado fuertemente, y tal circunstancia bastará para que no lo confunda con ninguna otra, existirán muchos otros, fuera de ese caso especialísimo, en que la palabra “Pampero” no rememoraré en el espíritu del consumidor acontecimientos de esa índole y es indiscutible que la confusión será entonces, más que fácil, inevitable; 4.<sup>o</sup> A uno y otro de los contendores les interesa evitar ese peligro, porque uno y otro se hallan interesados en garantizar la procedencia y con ella el crédito que gocen los respectivos artículos”.

**5.** La propiedad exclusiva de la marca, sólo se adquiere con relación al objeto para que hubiera sido solicitada.

(20) Resolución de Diciembre 30 de 1913, desestimando ampliación de registro:

“Resultando: Que de acuerdo con lo solicitado y con la constancia de los certificados de registro en el país de origen, las referidas marcas, previas las publicaciones del caso, fueron inscritas en la República



el 13 de Septiembre último, para caracterizar los productos comprendidos en la Categoría VI, clase 61, es decir, bordados, pasamanería, galones, botones, puntillas y cintas;

Resultando: Que la misma entidad social pretende que se agreguen a esos artículos los incluidos en las clases 44, 45, 46 y 47 de la citada categoría, es decir, hilos y tejidos de lana, seda, cáñamo, algodón, etc., etc., y que se haga constar esta agregación por simple nota en el respectivo certificado;

Considerando: Que semejante modificación del registro efectuado en la fecha indicada importa, por sus efectos, un nuevo registro, puesto que ella se dirige a asegurar el uso exclusivo de su marca en productos distintos de aquéllos a que hacía referencia la inscripción originaria; Que ese nuevo registro requiere la observancia de todos los requisitos y formalidades de que la ley, no sólo en razón de obligatoriedad de sus disposiciones, sino también a fin de habilitar a los industriales para deducir los recursos que garantizan sus derechos e intereses; Que la circunstancia de que no se haya producido reclamación alguna contra la Sociedad primitiva, no posee mayor alcance con referencia a la ampliación que se gestiona, desde que, adquiriéndose la propiedad de las marcas tan sólo con relación al objeto para que ha sido solicitada (artículo 5.º de la ley del 17 de Julio de 1909), nada de extraño habría en que un comerciante de tejidos ninguna objeción opusiera al registro de una marca empleada o a emplearse en otra mercadería, pero tuviera derechos que hacer valer, tratándose de la aplicación del mismo signo a artículos que constituyen el ramo de su establecimiento”.

(21) “La propiedad exclusiva de la marca sólo se adquiere con relación al objeto para que hubiera sido solicitada, no pudiendo hacerse extensiva la protección de la ley sino a aquellas mercaderías mencionadas en la solicitud, por más que se alegue error o inadvertencia. (Informe de la Cámara de Comercio. Memoria de 1918, pág. 113).

6. El empleo de la marca es facultativo. Sin embargo, podrá ser obligatorio, cuando necesidades de conveniencia pública lo requieran.

7. La propiedad de una marca pasa a los herederos y puede ser transferida por contrato o por disposiciones de última voluntad.

(22) Interpretación dada en resolución de Abril 9 de 1910:

“Interesa dejar constancia, para los casos análogos al ocuriente que pudieran presentarse en lo sucesivo, de que no basta que un soli-

citante ceda su marca a un tercero antes de registrada, para que el cesionario ocupe el lugar del cedente, sin más requisito que el de la cesión, y pretenda que la Administración se entienda con él en los trámites que falten para conseguir el respectivo certificado.

“Es menester que ese cesionario renueve la gestión a nombre propio, ya sea personalmente o mediante representación en forma, y se dé cumplimiento a todos los requisitos legales, habilitándose así a quienes se consideren con derecho a la marca para deducir los recursos que correspondan, los que podrían no proceder respecto del cedente y ser perfectamente admisibles contra el nuevo postulante”.

(23) La resolución de Agosto 16 de 1918 establece el siguiente criterio sobre los justificativos necesarios para la cesión de marcas:

“Considerando que el artículo 7.º de la Ley de 17 de Julio de 1909 establece que la propiedad de una marca puede ser transferida por contrato o por disposiciones de última voluntad, y el artículo 9.º agrega que la transferencia deberá hacerse constar en la Oficina en que está registrada para adquirir el derecho de usarla.

Que el inciso E. del artículo 23 del Reglamento del 20 de Noviembre de 1909, prescribe que las solicitudes de inscripciones de las transferencias se presentarán con el documento original o su copia en forma, que acredite la transferencia.

Que no exigiendo esas disposiciones solemnidad alguna para la validez de las cesiones de marcas, debe entenderse que es suficiente su constancia en instrumento privado.

Que el inciso E. del citado artículo 23 del Reglamento de 1909 impone la presentación del documento de cesión, porque se coloca en el caso de que se hagan, por separado, la cesión y la gestión de inscripción, pero no prohíbe la consumación de aquella y ésta simultáneamente en un solo acto, que es lo que acontece en el caso ocurrente”.

8. La cesión o venta del establecimiento comprende la de la marca, salvo estipulación en contrario, y el cesionario tiene el derecho de servirse de la marca que lo designe, aunque ella sea nominal, de la misma manera que lo hacía el cedente, sin otras restricciones que las impuestas expresamente en el contrato de venta o cesión.

9. La transferencia de una marca deberá hacerse constar en la Oficina en que esté registrada para adquirir el derecho a usarla.

**10.** El registro de marcas es atributivo de propiedad y nadie podrá hacer valer derechos exclusivos sobre una marca sin acompañar el certificado correspondiente expedido por el Ministerio de Industrias.

(24) Por decreto de Enero 17 de 1919, ha vuelto a ser de incumbencia del Ministerio de Industrias, todo lo referente al registro de marcas

**11.** No obstante lo que dispone el artículo anterior, toda persona que tuviera en el país una marca en uso sin registrar o cuyo registro hubiera caducado, podrá oponerse al registro que intentase hacer un tercero de esa misma marca. Si el tercero hubiere verificado el registro y obtenido los resguardos correspondientes, las personas que se indican en el inciso anterior podrán solicitar del Poder Ejecutivo la anulación de la inscripción o inscripciones hechas en perjuicio de sus derechos anteriores de uso. Al deducir la acción de anulación, acompañarán o indicarán las pruebas que acrediten sus derechos de uso anteriores a la inscripción indebida hecha por el tercero. El término para pedir anulación será de dos años, contados desde el día de la inscripción cuya anulación se solicita, pasados los cuales no se admitirá ninguna reclamación contra la inscripción hecha en el Registro. También se podrá solicitar la anulación de registro verificado contraviniendo las disposiciones del artículo 3.º de esta ley. De la resolución del Poder Ejecutivo, que se cumplirá provisoriamente, podrá recurrirse dentro del término de sesenta días, entablado la acción que corresponda ante el Juez competente. Los procedimientos administrativos interrumpirán la prescripción establecida en el inciso 4.º de este artículo.

(25) La resolución de Diciembre 30 de 1912, declara que pueden pedir la nulidad de la marca dentro del término prescripto por el artículo 11 de la ley, aquéllos que las hubieran inscripto en el extranjero con anterioridad, aun cuando no las hayan usado en el país.

(26) Sentencia del señor Juez Letrado de Comercio de primer turno, declarando procedente la excepción de cosa juzgada (Julio 9 de 1918):

“Considerando, que el caso que se debate en este juicio, está regido por el artículo 11 de la Ley de 17 de Julio de 1909 sobre Marcas de Fábrica y de Comercio, según lo reconocen amabas partes.

Considerando, que dentro de esa misma, la única cuestión pendiente— como lo establece el Ministerio Público en su dictamen — es la de saber si el plazo de sesenta días que acuerda el artículo 11 de la Ley de 17 de Julio de 1909 estaba vencido cuando se dedujo este juicio.

Considerando que la resolución del Poder Ejecutivo que canceló el registro de la marca concedida al actor, fué dictada con fecha 4 de Mayo de 1917, y este juicio se inició con fecha 7 de Agosto de 1917, es decir, a los noventa y dos días de ser pronunciada dicha resolución por el Poder Ejecutivo.

Considerando que siendo esto así, es evidente que el término perentorio de sesenta días, que tenía el actor para recurrir judicialmente de esa resolución del Poder Ejecutivo estaba vencido con mucho exceso, cuando se dedujo por aquél la acción a que se refieren estos autos.

Considerando que cuando el sentido de la ley es claro, como en este caso, no puede ni debe desatenderse su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu (artículo 17 del Código Civil).

Considerando que tampoco la reconsideración interpuesta por el actor contra la referida resolución del Poder Ejecutivo ha interrumpido, ni podido interrumpir, el término perentorio fijado por la Ley para reclamar judicialmente contra esa resolución, desde que el recurso de revisión o de reposición o de reconsideración no suspende nunca el término para interponer el de apelación (artículo 652 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por analogía).

Considerando, finalmente, que como lo sostiene perfectamente el señor Fiscal: “El pedido de revisión interpuesto administrativamente por el actor, no es el procedimiento interruptivo de la prescripción a que alude el artículo 11 citado, al fin, desde que se refiere al plazo señalado en el inciso 4.º, y ese es el de dos años para pedir al Poder Ejecutivo la anulación del registro, y no el establecido en el inciso 5.º para recurrir de la resolución del Poder Ejecutivo recaída en el pedido de anulación”.

(27) ¿El pago de los derechos de inscripción de una marca interrumpe la prescripción que la ley acuerda, en su artículo 11, a otra ya registrada?

Para la Cámara de Comercio la cuestión es clara y debe ser resuelta en sentido negativo.

El artículo 17 de la Ley determina que las solicitudes de inscripción que se presenten se harán constar por un acta breve que exprese en resumen su contenido y la fecha y hora de la presentación. Este es el punto inicial de la gestión y por eso y en garantía de los derechos de los registradores se le rodea de requisitos que comprueban en forma fehaciente las condiciones en que la presentación ha sido hecha, con especial indicación del día y hora en que la solicitud fué depositada.

La orden que la Oficina entrega a los interesados para vertir en Tesorería el importe de la inscripción de una marca, es sólo un detalle adoptado, sin duda, para facilitar el mecanismo administrativo entre las diversas reparticiones y que no se menciona ni en la ley ni en el decreto reglamentario respectivo y por lo tanto no puede reputarse como punto inicial de una gestión.

Menos aún puede considerarse como tal el derecho de hacer la versión en Tesorería desde que este acto queda librado a la voluntad del interesado y es ejecutado, si así lo resuelve, en el momento que más le acomode, sin que la Oficina tenga conocimiento de ello mientras no sea presentada la solicitud en forma y se labre el acta respectiva. (Informe de la Cámara de Comercio. Memoria de 1916, pág. 50).

(28) “La prescripción que establece este artículo 11 es con relación al registro de marcas iguales o semejantes a otras ya registradas o en uso, respecto a las que puede deducirse acción de anulación dentro de los dos años contados desde el día de la inscripción, pasados los cuales no se admitirá ninguna reclamación contra la inscripción hecha en el registro. Respecto a la anulación de marcas registradas en contravención a la ley, dice el mismo artículo 11: “También se podrá solicitar la anulación del registro verificado contraviniendo las disposiciones del artículo 3.º de esta ley” y esta facultad puede ejercerse en todo tiempo, según resulta el texto del citado artículo”.

“No es posible, por otra parte, dar otra interpretación a esta disposición porque si se pretendiera que la prescripción es aplicable en todas las circunstancias se estaría en el caso de que, si por un error de la Oficina de Marcas un comerciante registrara como marca la designación usualmente empleada para indicar la naturaleza del producto que ha de distinguirse — inciso 6.º — una vez pasados los dos años, su derecho sería inatacable y de acuerdo con la ley tendría el derecho de impedir el uso, por un tercero, de términos de uso común que todos tienen derecho de usar y que la ley, terminantemente, no considera como marca.” (Informe de la Cámara de Comercio. — Memoria de 1918, pág. 59).

**12.** La protección que acuerda el registro de una marca durará diez años, pudiendo prorrogarse este plazo por términos iguales cada vez que venza o esté próximo a vencerse. Para obtener las prórrogas se seguirán los procedimientos de ley y se abonará el derecho correspondiente de acuerdo con el artículo 26. El comerciante o fabricante que dejare vencer el término de diez años sin solicitar la renovación de la inscripción en el Registro, no podrá invocar en su favor los beneficios que acuer-

dan las disposiciones de la presente ley. En los dos años subsiguientes al vencimiento del término de diez años establecido en el inciso 1.º, sólo podrá solicitar la renovación del registro de una marca la persona que la tuviere registrada a su nombre o su representante legal. Todo sin perjuicio de lo que dispone el artículo anterior.

(29) Resolución de Mayo 26 de 1914:

“Que para la renovación de las marcas deben observarse los procedimientos de la ley y abonarse los derechos correspondientes (artículo 12 de la ley de 17 de Julio de 1909);

Que la ley no fija para esos casos una norma especial, sino que los subordina a los mismos extremos que señala en general para todo registro, sin otra diferencia que la relativa al monto de los derechos: veinticinco pesos tratándose de renovaciones y diez pesos en caso contrario;

Que, por lo tanto, la renovación es en realidad un nuevo registro de la marca antigua, el cuál sólo puede ser concedido y si después de justificados todos los extremos y cumplidos todos los requisitos pertinentes “nadie se presentara oponiéndose a la concesión, si no se hubieran otorgado antes marcas iguales o semejantes (artículo 19)”

(30) Resolución de Enero 4 de 1918 declarando que una marca cuya renovación fué solicitada no es la misma registrada anteriormente, en virtud de que al vocablo inscripto se ha agregado un dibujo representativo de la forma característica del producto a que se aplicará, el nombre y apellido del peticionario y el del lugar de la fabricación.

(31) Tratándose de una renovación de registro no procede la presentación de prueba de registro en el país de origen. (Informe de la Cámara de Comercio. Memoria de 1915, pág. 23).

(32) Anulación del registro de marcas por haber abandonado, quien la registró, el ejercicio del comercio. Algunas legislaciones preven el caso de la nulidad de la marca cuyo propietario deja de ejercer el comercio, así por ejemplo, la ley española de 16 de Mayo de 1902 en su artículo 109, inciso 3.º, establece que caducarán las marcas, dibujos o modelos por extinción de la personalidad a quien correspondiera el uso de la marca, dibujo o modelo sin ser sustituido legítimamente por quien pueda sucederle. La ley norteamericana, de 20 de Febrero de 1905 — artículo 13 — dispone que a pedido de parte interesada podrá cancelarse el registro de una marca abandonada o que no sea usada por la persona que la registró.

Nuestra ley, por el contrario, nada dice al respecto, pero considerando los fines que han tenido en vista al dictarla, que no son otros

que los de tutelar al comerciante o fabricante con respecto al signo con que distingue los productos de su negocio, es evidente que quien no ejerce el comercio o la industria, no puede ser amparado por la ley. Por otra parte el artículo 15 de la ley exige, para el registro de marcas, la prueba del ejercicio de la industria o el comercio.

Quien cesa en sus funciones de comerciante y no transfiere sus marcas llenando los requisitos de la ley, renuncia tácitamente a ellas, las que, por tanto, previa resolución administrativa, caen al dominio común y pueden ser legalmente adoptadas por un tercero

Es evidente, sin embargo, que para proceder a la anulación del registro de una marca por haber cesado quien la inscribió en el ejercicio del comercio, debe usarse de la mayor circunspección para no lesionar derechos adquiridos, teniendo muy en cuenta al dictar resolución, que se haya comprobado en forma fehaciente la inexistencia, tanto aquí como en el extranjero, de la firma registradora; el tiempo durante el que la marca ha estado abandonada y demás circunstancias que mediaren". (Informe de la Cámara de Comercio. Memoria de 1917, pág. 96).

(33) Vencido el registro de una marca sólo sus dueños pueden solicitar su registro en los dos años subsiguientes. Vencido el plazo de diez años por los que la ley concedió su protección a la marca "Monopolio", de una firma de Buenos Aires, y sin que ésta gestionara la renovación de aquél registro, es solicitada por una firma francesa, el registro de la marca "Monopole" para artículos similares. La Cámara de Comercio sostuvo que de acuerdo con el artículo 12 de la ley, sólo la firma argentina puede solicitar la renovación de registro de la mencionada marca, no procediendo, por tanto, el registro de la marca "Monopole" sino para Champagne, artículo no comprendido entre los que distingue la marca "Monopolio". (Memoria de la Cámara de Comercio de 1918, pág. 76).

### 13. El derecho de propiedad de una marca se extingue:

- 1.º A solicitud del interesado;
- 2.º Cuando por las autoridades competentes se declare la nulidad de la concesión de una marca.

(34) Planteada la cuestión de si la propiedad de una marca inscripta, se extingue por el abandono que hiciese su dueño—vencidos los diez años que la Ley de Marcas acuérdales como término de protección y los dos años subsiguientes que establece el artículo 12 para la renovación del registro—o si por el contrario las marcas sólo pueden extinguirse por las causales contenidas en el artículo 13, fué resuelta en la forma que se indica a continuación.

Es el caso que N., cesionario del activo y pasivo de X., se presentó gestionando el registro de la marca "Crucero Río de la Plata" como emblema y denominación nueva, a lo que la Oficina de Marcas creyó deber oponerse, en razón de entender, tratábase de una *renovación de marca*, sujeta por tanto a un derecho mayor — ya que habíase ella registrado trece años antes a favor de X.

Opinó sobre el particular la Cámara de Comercio:

"El punto debatido en estas actuaciones se reduce a saber si el registro de la marca "Crucero Río de la Plata", solicitado por N., es una marca nueva o renovación de la misma, registrada anteriormente a nombre de X., de quien adquirió N. el activo y pasivo comercial. Y ello con el fin de aplicar el derecho de inscripción de \$ 10 correspondiente a las marcas nuevas, como pretenden los solicitantes, o el de \$ 25, que procede en caso de renovación, como lo entiende la Oficina de Marcas, además de otros \$ 10 por la transferencia operada en consecuencia de la venta del negocio de X. a N.

"El derecho de propiedad de una marca inscripta no se extingue por el abandono que se haga de ella ni por la caducidad de la inscripción: se extingue solamente a solicitud del interesado o cuando la autoridad declarase nula la inscripción, debiendo en ambos casos publicarse el hecho durante 15 días en el *Diario Oficial* (artículos 13 y 14 de la Ley).

"La protección legal es por períodos de 10 años prorrogables indefinidamente (artículo 12), y si transcurrido uno de ellos se presentare un segundo interesado solicitando la inscripción de la marca, el primer interesado puede oponerse a la inscripción solicitada por el segundo, o pedir la anulación de la inscripción si ya se hubiere verificado. Esta inscripción se prescribe a los dos años, pasados los cuales no se admite ninguna reclamación contra ella (artículo 11).

"Se infiere de esta premisa:

"1.º Que el dueño de una marca que deja caducar la inscripción de ella en el registro, no pierde sus derechos de propiedad y puede oponerse en todo tiempo a que otro la inscriba.

"2.º Que el abandono de la marca no supone la extinción del derecho de propiedad.

"3.º Que el uso de la marca conserva el derecho de propiedad de la misma aunque no esté registrada o haya caducado la inscripción; y

"4.º Que lo que constituye la apropiación de la marca abandonada o el registro de la cual haya caducado, es la inscripción en favor del nuevo dueño, consentida por el anterior durante el plazo de dos años.

"Si se reflexiona sobre estas particularidades de nuestra ley de marcas, se adquiere la convicción de que siendo ellas una propiedad industrial, se requiere un acto expreso del propietario para considerarlo



despojado de ese carácter, como sería el de su consentimiento tácito a que otro usara de ella, o la cesación completa y absoluta de su negocio.

''En el presente caso no media ninguna de esas circunstancias porque nadie ha usado de la marca presentada ni existe cesación del negocio. Consta, por lo contrario, que para continuar el de X. lo adquirió N., y con él la propiedad de la marca (artículo 8), que es un accesorio del mismo, no teniendo importancia alguna, del punto de vista legal, el hecho de que la inscripción hubiera caducado cuando tuvo lugar la transferencia del negocio.

''No puede alegar N. que la marca presentada fuera del dominio común: la adoptan porque pertenecía al negocio adquirido por él y estaba, verosímelmente en uso. Por consiguiente, no puede registrarla como nueva, sino como renovación de la inscripción a nombre de su causa habiente, desde que éste nunca renunció al derecho adquirido en virtud del registro, en los términos de la ley.

''Opina, por tanto, la Cámara de Comercio que corresponde el pago de los derechos de renovación de marca registrada y no los correspondientes a marca nueva. En cuanto a los derechos de transferencia considera que no son aplicables porque N. al solicitar la inscripción a su nombre procede como dueño del negocio de X. y no como cesionario en la propiedad de la marca únicamente''.

Esa fué también la opinión del Fiscal, dictaminando la resolución del Ejecutivo de fecha Julio 24 de 1912:

''Vista la gestión iniciada por N., pidiendo el registro de la marca ''Crucero Río de la Plata'', como marca nueva, a lo que la Oficina de Marcas se opuso en razón de entender, que en el presente caso se trata de una renovación de la inscripción y, por lo tanto, sujeta a un derecho mayor;

Oídos la Cámara de Comercio y el señor Fiscal de Gobierno de 2.º turno;

Resultando: Que la marca ''Crucero Río de la Plata'' fué inscrita con el número 1.018 por la Oficina respectiva, como de propiedad de Z. el 10 de Noviembre de 1898, cuya firma social fué disuelta y se substituyó por la de X. (circular de fecha 28 de Febrero de 1902);

Que: posteriormente, en 29 de Noviembre de 1910, la referida Sociedad X., transfirió a la Sociedad N., todo el activo y pasivo de aquella firma (certificados de fojas 5, expediente principal);

Que la propiedad de una marca inscrita no se extingue por el abandono que se haga de ella, ni por la caducidad de la inscripción, sino, que ello tiene lugar solamente a solicitud del propio interesado, o cuando la autoridad declara nula la inscripción, debiendo en ambos casos publicarse el hecho durante 15 días en el *Diario Oficial* (artículos 13 y 14 de la ley);

Que la protección legal es por períodos de 10 años prorrogables indefinidamente (artículo 12), y si transcurrido uno de ellos se presentare un segundo interesado solicitando la inscripción de la marca, el primer interesado puede oponerse a la inscripción solicitada por el segundo o pedir la anulación de la inscripción si ya se hubiere solicitado;

Que esta inscripción se prescribe a los dos años, pasados los cuales, no se admite ninguna reclamación contra ella (artículo 11);

Considerando: Que siendo las marcas, una propiedad industrial, se requiere un acto expreso del propietario para considerarlo despojado de ese carácter, como sería el de su consentimiento tácito a que otro usara de ella, o la cesación completa y absoluta de su negocio; Que en el presente caso no media ninguna de esas circunstancias, porque nadie ha usado de la marca presentada ni existe cesación del negocio y consta por el contrario que para continuar el de X. lo adquirió el señor N. y con él la marca (artículo 8.º), que es un accesorio del mismo, — no teniendo importancia alguna del punto de vista legal, el hecho de que la inscripción hubiera caducado cuando tuvo lugar la transferencia del negocio; Que no pudiendo alegar N. que la marca presentada fuera de dominio común, la adopta porqué pertenecía al negocio adquirido por él y estaba verosimilmente en uso, y por consiguiente no puede registrarla como nueva, sino como renovación de la inscripción a nombre de su causa habiente, desde que éste nunca renunció al derecho adquirido en virtud del registro, en los términos de la ley;

Se resuelve:

Declarar que en el presente caso se trata de una renovación de marca pedida a nombre propio por los interesados y por la tanto sujeta a los derechos de renovación correspondientes. — Comuníquese y vuelva a la Sección de Marcas de Fábrica y de Comercio, etc., para la notificación del caso, previa reposición del sellado y demás que corresponda.

(35) La resolución de Diciembre 11 de 1909, interpretando la ley de marcas en un caso especial, declara:

“Interesa dejar constancia de que no puede afirmarse en absoluto que en el preciso momento en que un individuo cese de ser comerciante, se extingue *ipso-jure* la propiedad de sus marcas y se produzca la consiguiente retroversión de las mismas al dominio público:

a) Porque la extinción del derecho de propiedad de una marca sólo puede operarse por las causales expresamente mencionadas en la ley, y entre ellas, no figuraba en la ley antigua, ni se halla incluido en la vigente, el cierre de un establecimiento comercial;

b) Porque dicha tesis conduciría a sostener que la muerte de un co-

merciante opera la caducidad del registro, conclusión que pugnaría con la disposición contenida en el artículo 7.º de la ley de Julio último (reproducción del 8.º de la ley de 1877), según el cual, la propiedad de una marca pasa a los herederos.

c) Porque la clausura de un establecimiento puede ser puramente transitoria, y en tal caso sería de todo punto injusto que un extraño se hallara habilitado para inscribir la marca a su nombre, explotando así en provecho propio el crédito comercial ajeno.

Que el certificado de fs... (expedido por la Administración de Rentas del Departamento), en el supuesto de que fuera procedente la caducidad del registro por dicha causal, no prueba que N. haya dejado de ser comerciante, sino que a lo sumo demuestra que no ejerce el comercio en el Departamento, lo que no obliga a presumir que ha dejado de ejercerlo en cualquier otro Departamento de la República, como muy bien lo expresa la Oficina en su informe;

Que tampoco podría alegarse el no uso de la marca de N. para justificar la concesión del registro que X. solicita, pues aparte de que ese extremo no se halla probado en estos autos, ni la ley del 77 hacía del no uso una causa de extinción de la propiedad de las marcas ni él se halla comprendido en los casos previstos en el artículo 13 de la nueva ley."

(36) La resolución de Abril 13 de 1917 declara que "el traslado del propietario de una marca al extranjero no autoriza la caducidad de sus derechos, toda vez que la ley no lo dispone así expresamente; que, por lo contrario, equipara las marcas extranjeras con las nacionales, a los fines de la protección de los derechos e intereses de sus dueños (artículos 27 y 55)".

**14.** Cuando se opere la extinción de una marca por algunas de las causas mencionadas en el artículo anterior, el hecho debe publicarse en la forma señalada en el artículo 18.

## CAPÍTULO II

### FORMALIDADES PARA ADQUIRIR LA PROPIEDAD DE LAS MARCAS

**15.** Todo el que desee obtener la propiedad de una marca de fábrica, comercio o agricultura, deberá solicitarla del Ministerio de Industrias, Trabajo e Instrucción Pública, justificando que ejerce el comercio o la industria. Bastará en todo

caso, para comprobarlo, la presentación de la patente de giro. Para el registro de las marcas extranjeras se exigirá la presentación del certificado de inscripción en el país de origen, o documentos fehacientes que acrediten los extremos que se exigen en el inciso anterior para el registro de las marcas nacionales.

(37) La resolución de Agosto 12 de 1913 declara que la calidad de comerciante o industrial que el artículo 15 de la ley de marcas vigente exige en los registradores radicados en el extranjero, se comprobará con el certificado expedido por la oficina respectiva del país donde residan, en el cual conste que el interesado está patentado para el ejercicio de determinado comercio e industria.

(38) La resolución de Diciembre 17 de 1910 considera como documento fehaciente que acredite los extremos exigidos por la ley, el expedido por el Consulado General en el país de origen de la marca extranjera donde conste su registro y la calidad de comerciante o industrial del postulante.

(39) Resolución de Septiembre 16 de 1911:

“Considerando: Que la presentación de la Patente de Giro que acredita el extremo de que el solicitante ejerce el comercio, basta en general para la obtención de una marca, siempre que se llenen las condiciones legales, pero sólo en el caso de tratarse de marcas nacionales, ya que el artículo 15 de la ley expresa que “para el registro de marcas extranjeras *se exigirá* la presentación del certificado de inscripción en el país de origen o documentos fehacientes que acrediten los extremos que se exigen por el inciso anterior para el registro de las marcas nacionales.”

Considerando: Que la expresión *se exigirá*, usada por la ley, aleja toda posibilidad de opción concedida al solicitante en cuanto a la presentación de uno u otro requisito, siendo, por el contrario, de toda evidencia, que es al Poder Administrador a quien tal opción compete, ya que su derecho a exigir garantías de propiedad suficientes en cuanto a marcas extranjeras, está expresamente consignado en la ley (artículos 27, parte final, y 55);

Considerando: Que los artículos citados establecen que sólo los propietarios de las marcas extranjeras, o sus agentes debidamente autorizados son los únicos que pueden solicitar el registro, siendo, por otra parte, indiscutible que la simple presentación de una Patente de Giro no acredita en modo alguno los derechos de propiedad en el extranjero, que la ley exige como antecedente capital de toda gestión de registro en el país;

Considerando: Que el artículo 55 de la ley de marcas, al referirse a las acciones concedidas por el artículo 11 de la misma, declara terminantemente que podrán usar de las mismas los “dueños” de las marcas extranjeras, debiendo advertirse que la patente o carta de registro es el documento que sirve de título de la propiedad de las marcas;

Considerando: Que, si con la simple patente de comerciante en país extraño fuera admisible el registro de una marca extranjera, llegaría a permitir que por el hecho de su actividad mercantil, cualquier extranjero pudiera registrar en el país cuantas marcas deseara, con evidente perjuicio de sus propietarios legítimos;

Considerando: Que las resoluciones de 27 de Diciembre de 1910 y 18 de Febrero y 13 de Marzo de 1911 han establecido claramente el concepto de que es indispensable la presentación de la patente de origen para el registro de las marcas extranjeras, y teniendo presente que esa jurisprudencia administrativa guarda invariable concordancia y perfecta armonía con las doctrinas modernas del Derecho Internacional Privado, consagradas en la ley italiana sobre marcas de 1868, en el Congreso de París de 1878, Congreso de Viena de 1873, Convención de París de 1883 y Conferencia de Madrid de 1890, en cuya virtud la exigencia de prueba del registro de las marcas en el país de origen es la base de la tutela recíproca de las marcas internacionales”.

(40) La resolución de Enero 13 de 1912, dispone:

“Declarar con el señor Fiscal de Gobierno que la Oficina de Patentes debe en todos los casos hacer constar en forma, en cada expediente, que los interesados han justificado llenar los requisitos exigidos por el artículo 15 de la ley de 17 de Julio de 1909, así como también de que se han hecho las publicaciones que exige el artículo 18 de la misma ley, agregándose los recortes de los diarios, como lo dispone la resolución de 5 de Enero de 1910 (derogada por la resolución de 24 de Mayo de 1913), que modifica el artículo 11 del decreto reglamentario, y sólo después de vencido el término de diez días que indica el artículo 19 de la ley citada, podrá la Oficina elevar los expedientes para la resolución que corresponda, con las oposiciones deducidas, o sin ellas, si no las hubiere”.

(41) La resolución de Octubre 21 de 1913 declara que, quien no es comerciante, fabricante o industrial no puede tener registrada a su favor marca de fábrica o de comercio. — La inscripción obtenida por quien no tiene derecho, de un nombre comercial usado con anterioridad, debe ser anulado.

(42) “La resolución del Ministerio de Industrias de fecha 12 de Agosto de 1913 (nota número 37), estableciendo con carácter general

la forma como habría de comprobarse la calidad de comerciante radicado en el extranjero, dice en su parte dispositiva:

“Declarar que la calidad de comerciante o industrial que el artículo 15 d ela ley de marcas vigentes exige en los registradores, radicados en el extranjero se comprobará con el certificado expedido por la oficina respectiva del país donde resida, en el cual conste que el interesado está patentado para el ejercicio de determinado comercio o industria.”

El artículo 15 de la ley, sin embargo, establece que para el registro de marcas extranjeras se exigirá la presentación del certificado de inscripción en el país de origen o documento fehaciente que acredite el ejercicio del comercio o de la industria.

Esta disposición legal, pues, no indica la prueba que ha de justificar el ejercicio del comercio sino que por el contrario concede a los registradores la mayor amplitud al respecto, siendo de la incumbencia del Poder Ejecutivo el considerar su validez.

De acuerdo con la ley, una prueba considerada fehaciente no puede ser rechazada, no siendo razonable establecer con anticipación que todas las que se presenten, a excepción de una, han de ser consideradas sin valor.

Por otra parte, la aplicación práctica de la resolución del Ministerio de Industrias, antes citada, ofrecería inconvenientes insalvables.

En efecto, ¿cómo podría saberse cuál es la oficina respectiva a que la resolución se refiere?

Las disposiciones que rigen el establecimiento y el ejercicio del comercio en los demás países, son diferentes, luego para saber si el solicitante está en el país de su residencia, patentado para el ejercicio de determinado comercio o industria, sería necesario conocer a fondo todas las disposiciones que rigen la materia y seguir atentamente todas las modificaciones que en ellas pudieran introducirse. Sólo así se estaría habilitado para conocer con precisión cual era la Oficina respectiva cuyo testimonio constituiría plena prueba.

Cree la Cámara de Comercio que la demostración de que el interesado posee en el país de su residencia un negocio abierto, satisface plenamente la exigencia del artículo 15 y no hay para que entrar a considerar las circunstancias en que pueda encontrarse en mérito a otras disposiciones.

Un certificado de Escribano o de nuestro Cónsul, por ejemplo, parece suficiente para demostrar los extremos exigidos, los que, por otra parte, no revisten capital importancia desde que una declaración falsa al respecto es causa suficiente para la anulación del registro verificado.

Además, la disposición que se estudia, en su parte final limita el derecho del negociante extranjero al registro de marcas que no tengan

relación con el comercio o industria que ejerce en el país de su residencia, limitación que no se observa para las marcas nacionales, las que son registradas para las clases de la nomenclatura que se deseen con la sola prueba de que se ejerce el comercio. (Informe de la Cámara de Comercio, Memoria de 1917, pág. 77).

**16.** La solicitud para obtener una marca deberá ser acompañada además:

1.º De tres ejemplares de la marca de que se quiere hacer uso;

2.º De una descripción por duplicado de la marca, si se trata de figuras o de emblemas, debiendo indicarse la clase de objetos a que están destinadas, y si serán aplicadas a productos de una fábrica, de la tierra, o a objetos de un comercio;

3.º De un recibo en que conste haberse depositado en Tesorería General el importe del derecho establecido;

4.º De un poder o de una carta-poder, debidamente legalizados si son otorgados en el extranjero;

5.º De la autorización de las personas indicadas en el inciso 9 del artículo 3.º.

(43) Resolución de Noviembre 25 de 1913, recaída en una solicitud de modificación de marca, declarándola improcedente:

“Resultando: Que la Sección respectiva estima improcedente el petitorio, tanto porque las marcas son indivisibles, como porque constituiría una práctica peligrosa la de autorizar a un registrador para introducir en ellas modificaciones más o menos sensibles sin obligarlo a un nuevo registro;

Considerando: Que de lo expuesto fluye que N. N. gestiona la sustitución de la marca inscripta por otra nueva cuyos elementos han sido tomados de aquélla;

Que la propiedad de esa nueva marca sólo puede adquirirse a condición de que se cumplan todos los requisitos legales (artículos 4.º y 27 de la ley de Julio de 1909), y en consecuencia, el registro respectivo debe solicitarse en la forma que indican los artículos 15 y 16 de la misma ley, así como las respectivas disposiciones reglamentarias, a fin de que se observe la tramitación que prescriben los artículos 17 y siguientes:

Que siendo tales requisitos de orden público, puesto que se dirigen a tutelar eficazmente los derechos e intereses del comercio y de los consumidores, ni los particulares pueden desentenderse de ellos, ni la Administración eximir a nadie de cumplirlos;

Que la aceptación del procedimiento que indican los peticionarios importaría, en sustancia, decretar una inscripción clandestina, puesto que no se le daría la publicidad exigida imperativamente por el legislador, a fin de habilitar a los industriales para la defensa de sus derechos e intereses;

Que no es aplicable al caso el artículo 9.º de la ley, por cuánto él rige en materia de transferencias de marcas, transferencias que sin inconveniente pueden hacerse constar por simple anotación, toda vez que ellas no entrañan sustituciones de signos, sino de dueño”.

(44) En una consulta sobre si son admisibles las solicitudes de registro cuyos peticionarios radicados en la Capital autoricen al pie de la misma solicitud y bajo su firma a otra persona para que las tramite, se resolvió con fecha Agosto 14 de 1915:

“Considerando: Que el artículo 16 de la ley de 17 de Julio de 1909 prescribe que las solicitudes de registro deberán ser acompañadas de poder o carta - poder cuando se promueva la gestión a nombre de terceros; Que el propósito de esa disposición no es otro que el de obtener constancia auténtica de que el mandatario posee, en realidad, la personería que invoca; Que si a los efectos puramente civiles es necesaria la autenticidad que suministra el reconocimiento de un instrumento privado, para que éste constituya plena prueba (artículos 1555 y 1549 del Código Civil y concordantes del Código de Procedimiento Civil), con mayor razón deben procurarse análogas garantías cuando se trate de actos que pueden entrañar serias responsabilidades penales, las correspondientes a los delitos de falsificación, adulteración o imitación de marcas sobre que legislan los artículos 34 y siguientes de la mencionada ley de 1909; Que la justificación de la personería no impone la presentación de una escritura pública que la acredite, pues es suficiente la de una carta - poder auténtica ante un escribano público, cuyo costo insignificante no encarece, por lo mismo, mayormente el registro;

Por tales fundamentos y de acuerdo con el señor Fiscal de Gobierno de 2.º turno,

Se resuelve: Declarar improcedente la justificación de la presentación de terceros en la forma que se pretende”.

(45) La resolución de Febrero 16 de 1917 establece el siguiente criterio sobre uno de los requisitos exigidos por el artículo 16: “Considerando: Que el artículo 16 de la ley de Julio 17 de 1909 establece que las solicitudes para obtener una marca deberán ser acompañadas de un poder debidamente legalizado, si son otorgadas en el extranjero, de donde se deduce que dicho requisito debe ser cumplido con mayor razón cuando se trata de oponerse al ejercicio de un derecho por parte de un tercero;



Además, el artículo 7.º del decreto reglamentario de Noviembre 20 de 1909 establece — sin distinguir, — que serán rechazadas de plano las solicitudes que no se ajusten a las prescripciones de la ley y de dicho decreto; de modo que no puede prosperar la gestión iniciada, sin acreditar en forma concluyente la representación que se invoca;

Considerando: Que el artículo 2059 del Código Civil no es aplicable al caso, por cuanto se refiere, exclusivamente, a la renuncia o rechazo del mandato que se le otorgue, renuncia que no existe en este caso, además de que falta de prueba de que dicho mandato haya sido realmente otorgado;

Considerando: Que no es posible supeditar el derecho de los comerciantes registradores a las gestiones que se realicen invocando cualquier representación, porque sería hacerles correr el riesgo de esperar inútilmente la prueba de la representación invocada, con el consiguiente perjuicio, por cuya razón se impone dictar una resolución de carácter general;

Atento a lo informado por el señor Fiscal de Gobierno de primer turno, EL PODER EJECUTIVO, RESUELVE:

Artículo 1.º Devuélvase a los señores N. y Cía. la solicitud presentada en este expediente en nombre del señor B. T. B.

Art. 2.º La Sección Marcas de Fábrica y de Comercio rechazará de plano toda gestión que se inicie sin acompañar la prueba de la representación invocada, debiendo, en su caso, cumplirse con el requisito de que habla el inciso 4.º del artículo 16 de la Ley de Julio 17 de 1909.

Art. 3.º Comuníquese, publíquese e insértese en el libro correspondiente''.

(46) Decreto de Agosto 10 de 1917, reglamentando la forma en que deberán presentarse los poderes en las gestiones que se inicien ante la Oficina respectiva. (Ministerio de Instrucción Pública. Montevideo, Agosto 10 de 1917.

Considerando: Que interesa reglamentar la presentación de poderes en lo referente a marcas de fábrica, de comercio y de agricultura en forma que concilie la necesidad de que en todo expediente haya constancia de la personería invocada, con la conveniencia de conceder las mayores facilidades a los peticionarios para la defensa de sus derechos y de sus intereses,

El Presidente de la República, decreta:

Artículo 1.º Todo postulante que inicie una sola gestión sobre marcas de fábrica, de comercio y de agricultura, invocando una sola representación, deberá acompañar el poder o carta-poder que acredite su personería, de conformidad con el artículo 16, inciso 4.º de la ley del 17 de Julio de 1909.

Cuando el postulante inicie a la vez más de una gestión estará obli-

gado a acompañar, además, hasta dos copias del poder original para ser agregadas al respectivo expediente.

Cuando las gestiones excedan de tres, la oficina pondrá constancia en las restantes de haberse justificado la personería invocada, indicando el expediente en que figure el poder original.

Art. 2.º Cuando el postulante no acompañe el poder, por estar agregado a otro expediente, ofrecerá presentarlo tan pronto se haya efectuado el desglose, debiendo, entretanto, suspenderse la tramitación de su solicitud.

Art. 3.º Siempre que se solicite la devolución del poder original, se acompañará una copia del mismo, que deberá quedar en lugar de aquél.

De toda devolución o desglose se dejará recibo y constancia en el expediente.

Art. 4.º Comuníquese, insértese en el L. C. y publíquese.

Rúbrica del señor Presidente.

RODOLFO MEZZERA.

(47) Resolución que dispone que las solicitudes de registro deberán ser acompañadas de tres ejemplares de la marca de que se quiere hacer uso. "Ministerio de Instrucción Pública. Montevideo, Diciembre 14 de 1917. Visto el informe de la Sección Marcas de Fábrica, etc., respecto de las presuntas omisiones denunciadas en la tramitación del expediente sobre registro de la marca "Divino" (resolución del 30 de Noviembre próximo pasado); y

Considerando: Que si bien, a juicio de la expresada Sección, las disposiciones contenidas en los incisos 1.º y 2.º del artículo 16 de la ley del 17 de Julio de 1909, quedan cumplidas con la presentación de dos ejemplares de la marca que se pretende registrar, y la constancia de la misma oficina de la publicación de un tercer ejemplar, no es esa la fiel interpretación de la ley, que exige clara y terminantemente se acompañen a toda solicitud de registro tres ejemplares de la marca de que se quiere hacer uso;

Por estos fundamentos, se resuelve:

Declarar que las solicitudes de registro de marcas deben presentarse acompañadas de tres ejemplares a que alude el artículo 16, inciso 1.º de la ley del 17 de Julio de 1909.

Comuníquese, publíquese y devuélvase.

Rúbrica del señor Presidente,

RODOLFO MEZZERA.

(48) "No procede el amparo de la ley respecto a denominaciones que no constan en el diseño presentado. El artículo 16 de la ley obliga la presentación de tres ejemplares de la marca y una descripción por

duplicado, de donde resulta que una y otra, la descripción gráfica y la descripción escrita tienen que coincidir no pudiendo una de ellas tener mayor amplitud que la otra. Todo nombre que no conste en la figura no puede ser reservado. La marca para tener la protección de la ley, debe ser usada conforme al diseño y a la descripción". (Informe de la Cámara de Comercio. Memoria de 1917, pág. 63).

17. Las solicitudes que se presentaren se harán constar por medio de una acta breve, que exprese en resumen su contenido y la fecha y hora de la presentación, en un libro cuyas hojas serán foliadas y rubricadas por el Ministerio respectivo.

18. Labrada el acta a que se refiere el artículo anterior, se procederá a costa de los interesados a publicar oficialmente un extracto de la solicitud, fecha de la presentación, nombre del interesado y grabado de la marca, para lo cual se exigirá a los solicitantes el clisé correspondiente. La publicación se hará por quince días consecutivos en el *Diario Oficial*.

(49) RESOLUCIÓN DE 25 DE ABRIL DE 1910. — TARIFA PARA LA INSERCIÓN EN EL "DIARIO OFICIAL", DE LOS AVISOS SOBRE MARCAS DE FÁBRICA, COMERCIO E INDUSTRIAS. — RÉCARGOS POR EXCESOS EN LAS DIMENSIONES DE CLISÉS O COMPOSICIÓN.

A) Avisos de una columna, de seis centímetros de ancho por doce de largo, por quince días.....	\$ 6.00
Por cada centímetro de exceso.....	" 0.50
B) Avisos de dos columnas, hasta doce centímetros de ancho por doce de largo, por quince días.....	" 10.00
Por cada centímetro de exceso .....	" 0.80
C) Avisos de tres columnas, hasta diez y ocho centímetros de ancho por doce de largo, por quince días.....	" 15.00
Por cada centímetro de exceso .....	" 1.20

(50) La resolución de Mayo 11 de 1910 dispone hacer saber a la Administración del *Diario Oficial* que todo exceso en el tamaño de los avisos de marcas de fábrica, sea que provenga del clisé o de la composición, queda sujeto al recargo determinado en la resolución del 25 de Abril próximo pasado.

(51) "La falta de publicación de los avisos correspondientes a la ampliación de la nómina de artículos que distinguiera una marca, trae inevitablemente la nulidad del registro, porque dicha falta importa la supresión de la mayor parte de las garantías que acuerda la ley y que entraña especialmente el régimen de la publicación, toda vez que,

ignorando los interesados el nuevo destino de una marca, se hallan imposibilitados para interponer los recursos que amparan sus derechos e intereses''. (Informe de la Cámara de Comercio. Memoria de 1918, pág. 61)

(52) El Consejo Nacional de Administración ha fijado por Decreto de Mayo 12 de 1919 una nueva tarifa a regir en la publicación de avisos del *Diario Oficial*. Ha dejado sin efecto la resolución de 25 de Abril de 1910 (véase nota número 49) y el Decreto de 26 de Mayo de 1916, y ha dispuesto: "Para avisos registro de marcas de fábrica y comercio, avisos de una columna por seis centímetros de largo, 15 días, \$ 6.—. Por cada centímetro de exceso, \$ 1."—

**19.** Si transcurridos diez días después de la última publicación prescripta por el artículo anterior, nadie se presentase oponiéndose a la concesión y no se hubiera antes otorgado marcas iguales o semejantes en las condiciones de los artículos 5 y 6 de esta ley, se registrará la marca solicitada y se expedirá el certificado de su propiedad.

(53) "El artículo 19 de la ley dispone que se podrá conceder el registro de una marca si no se hubiera antes otorgado marcas iguales o semejantes en las condiciones de los artículos 5 y 6 de la ley; disposición que lógicamente debe regir para las marcas cuyo registro se tramita regularmente ante las autoridades competentes, pero no para aquéllas cuya gestión ha sido abandonada por espontánea decisión de su dueño".

"El señor A. presentó su solicitud en Agosto de 1909 y voluntariamente paralizó su gestión por casi 7 años, circunstancia que en opinión de la Cámara de Comercio significa un desistimiento tácito de dicha gestión. Si así no fuera se estaría en el caso de que una gestión iniciada y no continuada, a los efectos indicados, podría tener valor permanentemente desde que ella ni siquiera podría ser limitada por el plazo de diez años que la ley concede a las marcas registradas, y la Oficina se vería obligada a tenerla siempre en cuenta a los efectos de la comprobación del archivo, desvirtuando así las disposiciones legales que niegan la oposición de oficio respecto a las marcas no registradas, las que por otra parte quedan amparadas por el artículo 11 de la ley". (Informe de la Cámara de Comercio. Memoria de 1917, pág. 93).

**20.** El certificado de la marca que dará el Ministerio de Industrias, Trabajo e Instrucción Pública, consistirá en un testimonio del decreto que lo acuerde, acompañado del duplicado de la descripción y de los dibujos; será extendido a nombre

de la República, invocándose en él autorización del Gobierno e irá revestido con la firma del Jefe de la Sección respectiva de dicho Ministerio.

**21.** En los casos en que no se haga la inscripción de una marca, se devolverá al interesado el derecho cobrado.

**22.** Las resoluciones judiciales pasadas en autoridad de cosa juzgada, serán notificadas de oficio y dentro del término de diez días al Ministerio, remitiéndosele testimonio de dichas resoluciones.

**23.** El Ministerio de Industrias llevará un libro donde se copiarán todas las resoluciones que se dicten en materia de marcas, acordando o denegando el registro o resolviendo incidentes de la tramitación.

**24.** Las marcas de que se expidan certificados, así como las solicitudes y descripción presentadas, quedarán archivadas en el Ministerio de Industrias. En caso de litigio se exhibirá ante el Juez competente el dibujo de la marca con el testimonio de la descripción de ella, o de cualquier otra pieza concerniente a la cuestión.

**25.** Las marcas, así como sus descripciones, estarán en el Ministerio a disposición de todo el que desee conocerlas.

**26.** Por el registro y certificado de marca, cualquiera que sea su procedencia, se pagará un derecho de diez pesos. El mismo derecho se pagará por el registro y certificado de transferencia. Por los testimonios de certificados que se solicitaren en adelante se pagarán dos pesos, además del valor del sellado en que se extiendan. Por el registro y certificado de una marca renovada se pagarán veinticinco pesos.

(54) La resolución de Agosto 12 de 1911 declara que en los casos de simples cesiones de derechos eventuales sobre marcas en trámite de registro, no procede la aplicación del artículo 26 de la ley de 17 de Julio de 1909.

27. Para que las marcas extranjeras gocen de las garantías que esta ley acuerda, deberán ser registradas con arreglo a sus prescripciones. Los propietarios de ellas, o sus agentes debidamente autorizados, son los únicos que pueden solicitar el registro.

(55) La resolución de Febrero 10 de 1914 declara que no procede el registro de una marca extranjera, en tanto no se exhiba el certificado de registro en el país de origen o sea en aquél donde se halle instalado el establecimiento de la Sociedad peticionaria:

“Considerando: Que, tratándose del registro de marcas nacionales, la ley de 1909 no obliga al interesado a presentar otros documentos que los destinados a comprobar que ejerce el comercio o la industria;

Considerando: Que respecto de marcas extranjeras no acontece lo mismo, pues el citado artículo 15 dice textualmente que en tales casos “se exigirá” el certificado de inscripción en el país de origen o instrumentos fehacientes que acrediten los extremos imprescindibles para que se registren las marcas nacionales; Que esta disposición reviste un doble carácter imperativo en cuanto impone obligatoriamente la exigencia, y optativo en cuanto confiere la facultad de elegir entre una y otra clase de prueba; Que este derecho de opción, no corresponde al solicitante, sino a la Administración, como se deduce, con toda evidencia, de los términos del artículo, cuya frase “se exigirá” demuestra que es a ella a quien incumbe determinar en cada caso el recaudo que presentará el registrador; Que la prueba previa de la propiedad de las marcas extranjeras es condición indispensable del registro, desde que éste, según el artículo 27, sólo puede ser solicitado en tales casos por los propietarios de esas marcas o sus agentes debidamente autorizados; Que bajo este aspecto, pues, el Poder Ejecutivo se halla habilitado para exigir la presentación del certificado, el cual, si bien no posee un valor probatorio inatacable, suministra una presunción seria de que aquél a cuyo favor ha sido expedido es el “único habilitado para obtener el registro”, según la expresión legal; Que la consi-deración de que una marca extranjera no se adquiere sólo por el registro, sino también por el uso, en el país o fuera de él, según una jurisprudencia reciente, y de que, por consiguiente, es sólo ese uso lo que deberá probar quien, fundándose en el deseo de obtener el registro en la República, no destruye la razón y eficacia del certificado, puesto que el uso a que se refiere la ley no puede ser otro que el uso legítimo, es decir, el de una marca propia, y es indudable que el recaudo en cuestión es acaso la garantía más eficaz contra posibles usurpaciones o imitaciones, puesto que para obtenerlo el interesado ha debido observar las formalidades que imponen las leyes respectivas a fin de

prevenir tales abusos; Que la presentación improcedente de esas marcas es tanto más fácil cuanto que los damnificados no siempre tienen conocimiento oportuno de las publicaciones del *Diario Oficial* y se hallarán a menudo por tal circunstancia, inhabilitados para interponer dentro del término los recursos pertinentes; Que estas consideraciones pueden hacerse aunque se trate de marcas de exportación, desde que ellas son también susceptibles de apropiaciones indebidas;

Considerando, además, Que la Convención Internacional firmada en París en 1883, subordinó al cumplimiento del mismo requisito la protección de las marcas en los Estados signatarios, estableciendo en su artículo 6.º que gozarían de ese beneficio las marcas “regularmente depositadas” en el país de origen; Que el Congreso celebrado en Bruselas en 1910, no obstante haber modificado el texto de dicho artículo 6.º, mantuvo la misma restricción, como regla general, pudiendo decirse lo mismo de las actas adicionales de 14 de Abril de 1891 y 14 de Diciembre de 1900; Que la Conferencia de Wáshington de 2 de Junio de 1911 desestimó la solicitud de la Asociación Industrial para que fuera admitido el registro en uno de los países contratantes, sin necesidad del depósito previo en el país de origen, antecedente éste de tanto mayor valor cuanto que las decisiones de dicha Conferencia se inspiraron, en gran parte, en los trabajos de la Asociación referida;

Considerando: Que demostradas la legalidad y conveniencia de la observancia de un requisito, generalmente adoptado como base de la protección internacional de las marcas, sólo queda por precisar, para evitar dudas obstruyentes de la rápida tramitación de estos asuntos, lo que debe entenderse por país de origen;

Considerando: Que esos signos no tienen valor apreciable, sino como característicos de la procedencia de los productos a que se aplican, constituyendo atributos, por así decirlo, de la personalidad industrial del comerciante o fabricante; Que el legislador ha adoptado este criterio al considerar que la propiedad de las marcas no entraña otra cosa que el derecho exclusivo de usarlas en determinados artículos, pero no comprende el de impedir que terceros las empleen a su vez en productos de naturaleza distinta de la de aquéllos, y, por lo tanto, absolutamente inconfundibles (artículos 5.º y 6.º de la ley del 17 de Julio de 1909. — Dictamen de la Comisión de Legislación); Que, en consecuencia, no es el domicilio del industrial, ni su nacionalidad, lo que debe servir de pauta para determinar el “país de origen”, sino el lugar donde aquél posee el establecimiento cuyos productos caracteriza con su marca”.

(56) Los señores C. y Cia. de Córdoba (España) solicitaron el registro de una etiqueta, presentando un certificado de registro de la citada marca en la Argentina.

La Cámara de Comercio reputó improcedente el registro solicitado, en razón de que la prueba de propiedad de la marca a que se refiere el artículo 27 de la ley, es respecto al país de origen. (Memoria de 1918, pág. 54).

(57) Las marcas extranjeras sólo pueden ser registradas por sus dueños o por los apoderados de éstos. (Informe de la Cámara de Comercio. Memoria de 1918, pág. 95).

### CAPÍTULO III

#### DE LOS NOMBRES DE FÁBRICA, DE COMERCIO Y DE AGRICULTURA

**28.** El nombre del comerciante o industrial, o el de la razón social, o el título, rótulo o designación de una casa o establecimiento que negocie en artículos determinados, constituye una propiedad industrial, para los efectos de esta ley.

(58) La resolución de Abril 26 de 1913, establece que la prioridad en el uso de la razón social, importa privilegio a los efectos de su registro como marca.

(59) “El nombre de la razón social o el título, rótulo o designación de una casa o establecimiento de negocios constituyen una propiedad industrial a los efectos de la ley de 17 de Julio de 1909 (art. 28), no siendo necesario el registro de dicho nombre para ejercer los derechos que la ley respectiva le acuerda (artículo 33).

Por lo tanto, el dueño de un nombre comercial, título, etc. aunque éste no forme parte de una marca registrada, puede impedir, no sólo que un comerciante ponga en un establecimiento similar al suyo un nombre confundible, sino que puede oponerse al uso por un tercero de una marca idéntica al nombre o enseña de su establecimiento. Si así no fuera, la propiedad industrial que concede el artículo 28 sería ilusoria desde que un artículo señalado como una marca determinada, necesariamente se confundiría con otro que sólo llevara un nombre comercial o la enseña de un establecimiento, igual a la marca del primero”.

“Por otra parte, el rótulo de un establecimiento constituye el nombre comercial de éste, no pudiendo, por tanto, ser considerado como marca de un tercero (inciso II del artículo 3.º)”. (Informe de la Cámara de Comercio. Memoria de 1917, pág. 76).

**29.** Si un comerciante o industrial quisiera ejercer una industria ya explotada por otra persona con el mismo nombre



o con la misma designación convencional, deberá adoptar una modificación clara que haga que ese nombre o esa designación sea visiblemente distinta de la que usare la casa preexistente.

**30.** Si el damnificado por el uso de un nombre de fábrica o de comercio, o industria de la tierra, no reclamase en el término de dos años desde el día en que se empezó a usar por otro, perderá su acción a todo reclamo.

**31.** Las sociedades anónimas tienen derecho al nombre que llevan, como cualquier particular, y están sujetas a las mismas limitaciones.

**32.** El derecho al uso exclusivo del nombre como propiedad industrial, terminará con la casa de comercio que lo lleve, o con la explotación del ramo de industria.

**33.** No es necesario el registro del nombre para ejercer los derechos acordados por esta ley, salvo el caso en que forme parte de la marca.

## CAPÍTULO IV

### DISPOSICIONES PENALES

**34.** El que con el fin de lucrar use, fabrique, falsifique, adulate o ejecute una marca inscrita en el Registro correspondiente por otra persona, será castigado a querrela de parte, con prisión de doce a quince meses.

**35.** El que con el mismo propósito imite una marca, dibujo o modelo en condiciones que el consumidor pueda confundirlos con productos cuyas marcas han sido debidamente registradas, será castigado a querrela de parte con prisión de nueve a doce meses.

**36.** Los que rellenen con productos expúreos envases con marca ajena, o los que los rellenen con productos que no co-

rrespondan al producto legítimo enunciado en la marca que lleva el envase, o los que mezclen productos legítimos con otros extraños o expúreos, serán castigados, a querrela de parte, con prisión de nueve a doce meses.

**37.** El que a sabiendas venda, o ponga en venta o se preste a vender o a hacer circular mercaderías señaladas con las marcas a que se refieren los artículos anteriores, será castigado, a querrela de parte, con prisión de seis a nueve meses.

**38.** Los que contra la voluntad del legítimo propietario, usen o pongan en venta marcas auténticas, serán castigados, a querrela de parte, con multa de cien a doscientos pesos.

**39.** Los que vendan o pongan en venta mercaderías con marca usurpada o falsificada, están obligados a dar al comerciante o fabricante dueño de ellas, noticias completas por escrito, sobre el nombre y la dirección del que haya vendido o procurado la mercancía, así como sobre la época en que haya comenzado el expendio, y en caso de resistencia, podrán ser compelidos judicialmente so pena de ser considerados como cómplices del delincuente.

**40.** Las mercaderías con marca falsificada que se encuentren en poder del falsificador o de sus agentes, serán comisadas y vendidas, y su producido, después de pagadas las costas e indemnizaciones establecidas por esta ley, se adjudicará a beneficio de las escuelas públicas del Departamento donde se hiciese el comiso.

**41.** Las marcas falsificadas que se encontrasen en poder del falsificador o de sus agentes, serán inutilizadas, así como los instrumentos que hubiesen servido especialmente para la falsificación.

**42.** Los damnificados por contravención a los preceptos de esta ley, podrán ejercer su acción por daños y perjuicios contra los autores y cooperadores del fraude. Las sentencias de condenación serán publicadas a costa del contraventor.

**43.** No se podrá intentar acción civil ni criminal, después de pasados tres años de cometido o repetido el delito, o después de un año, contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho por primera vez. Los actos que interrumpen la prescripción son aquéllos que están determinados por el derecho común.

**44.** Las disposiciones contenidas en los artículos del presente Capítulo serán aplicables a los que hicieren uso sin derecho de los nombres de un comerciante, industrial o de una razón social, de la muestra o de la designación de una casa de comercio o fábrica, según lo establecido en los artículos 28, 29, 30, 31, 32 y 33 de la presente ley.

**45.** Serán aplicables a los delitos a que se refiere esta ley, las disposiciones contenidas en el Código Penal, siempre que no se opongan a lo que en esta ley especialmente se establece.

(60) Según los artículos 237 y 239 del Código Penal, el que falsificare sello, marca o contraseña de individuos o establecimientos particulares, será castigado con prisión de nueve o doce meses; y el que pusiere sobre objetos fabricados el nombre o marca de un fabricante que no sea autor de tales objetos, o la razón comercial de una fábrica que no sea la de la verdadera fabricación, sufrirá la pena de seis a nueve meses de prisión.

## CAPÍTULO V

### DEL PROCEDIMIENTO

**46.** Todo propietario de una marca de fábrica, de comercio o agricultura, a cuyo conocimiento llegare la noticia de hallarse en la Aduana, Correo u otra repartición fiscal o sitio, etiquetas, cápsulas, envases o cualquier otro objeto similar a los que constituyen o pertenecen a su marca, podrá presentarse a la autoridad competente pidiendo el embargo de dichos objetos, y el Juez lo concederá bajo la responsabilidad del peticionante y las cauciones que juzgue necesarias para el caso de haberse pedido el embargo sin derecho. Será facultativo del

Juez dispensar las cauciones cuando el solicitante sea persona de notoria responsabilidad.

**47.** Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39 de esta ley y las otras medidas que procedan en el juicio criminal, los dueños de las marcas usurpadas, falsificadas o imitadas, podrán solicitar bajo su responsabilidad, ante los jueces competentes, que se proceda a practicar un inventario y descripción de las mercaderías o productos, que se encuentren con dichas marcas en una casa de comercio o en otro sitio. Dicho inventario será practicado por el Oficial de Justicia del Juzgado o cualquier escribano público que el Juzgado indicare, labrando acta en que se consignará la descripción detallada de las mercaderías o productos, y que será firmada por el solicitante si asistiese, el Oficial de Justicia o escribano, en su caso y por el dueño del negocio o depósito o dos testigos en su defecto.

**48.** Cuando hubieren de practicarse inmediatamente varios inventarios en diversos lugares, el Juez podrá comisionar para el efecto a cualquier escribano público y en todos los casos disponer, si lo creyese necesario, que acompañe al Oficial de Justicia o reemplazante un perito para que intervenga en la descripción de las mercaderías inventariadas.

**49.** Si en el acto del inventario se diesen las explicaciones prevenidas en el artículo 39 de esta ley, se consignarán en el acta.

**50.** Para que pueda ordenarse el inventario y embargo de que tratan los artículos anteriores, se requerirá la presentación del certificado de marca.

**51.** Transcurridos quince días después de practicado el embargo, quedará éste sin efecto si el dueño de la marca no dedujese la acción correspondiente.

**52.** Los juicios a que dieren lugar los delitos previstos por el artículo 34 y siguientes de esta ley, se sustanciarán con

arreglo a los trámites ordenados por el Código de Instrucción Criminal.

**53.** La acción criminal no podrá iniciarse de oficio, y corresponderá solamente a los particulares interesados; pero una vez entablada será continuada por el Fiscal del Crimen si lo juzgare procedente.

**54.** Los damnificados por contravención a los preceptos de esta ley, podrán ejercer su acción por daños y perjuicios contra los actores y cooperadores al fraude. Las sentencias de condena serán publicadas a costa del contraventor.

(61) Este artículo es una repetición del 42 de la misma ley.

## CAPÍTULO VI

### DISPOSICIONES FINALES

**55.** Los dueños de una marca extranjera que no hubiera sido registrada en la República, podrán usar de las acciones que establece el artículo 11 de esta ley, y a los efectos allí indicados.

(62) La resolución de Agosto 17 de 1912 dispone:

“Resultando: Que N. defiende la legitimidad de la inscripción concedida, fundado en: *a)* Que la disposición legal invocada por los opositores (artículo 11 de la ley), se refiere al caso de que se quiera inscribir en el país por vez primera una marca que otro comerciante tenga en uso desde un tiempo mayor de dos años, pero no al de inscripción de una marca extranjera inscripta en el país de origen con anterioridad a la sanción de la ley vigente; *b)* Que el artículo 55 de la misma ley establece que los dueños de una marca extranjera, que no hubiere sido registrada en el país, podrán usar de las acciones del artículo 11 a los efectos en el mismo indicados, o sea para oponerse, como dueños de una marca en uso, a la inscripción de esa misma marca como nacional; *c)* Que en tal virtud estarían facultados para deducir oposición legal a la inscripción de la misma marca en el caso de que X. lo hubiera así pretendido, en defensa del derecho de uso que la ley ampara; *d)* Que siendo esto cierto, mayor razón le asiste para de-

fender como válida la inscripción de la marca a su favor, desde que los opositores no han tratado de inscribirla; e) Que tal es el alcance del artículo 55 invocado, según la historia fidedigna de su sanción que reproduce extractándola del "Diario de Sesiones" de la Honorable Cámara de Representantes (volumen 197, páginas 380, 381 y 405);

Resultando: Que la Cámara Nacional de Comercio entiende procedente la acción de anulación: a) Porque siendo el registro provisional simplemente declarativo de propiedad, la presunción que establece a favor de quien inscribe la marca desaparece, de hecho y de derecho, ante la prueba del uso anterior a favor de otro comerciante; b) Porque la interpretación del artículo 55 dada por N. no es admisible, desde que no se ha legislado en nuestro país para las marcas extranjeras sino para las nacionales, importando lo contrario hacer inestable la propiedad de las marcas, desde que se obligaría a nuestros comerciantes o industriales a investigar en todos los registros del mundo si la marca que desean garantizar está o no inscrita en alguno de ellos; c) Porque equiparando la legislación vigente las marcas extranjeras a las nacionales, sin exigir reciprocidad de tratamiento ni pacto internacional, ha tenido necesariamente que admitir el hecho fundamental del uso de las primeras en el país, por cuanto lo contrario es obra exclusiva de las Convenciones con la limitación de la inscripción previa en la Oficina Internacional de Berna; d) Porque en mérito de lo expuesto, el artículo 55 de la ley vigente no tiene más alcance que el artículo 11 de la misma, es decir, protege las marcas en uso en el país, sin establecer preferencia alguna y menos para las marcas extranjeras; e) Porque el principio de la equiparación nunca ha podido entenderse más que bajo estas dos formas: 1.º No es amparado el comerciante nacional que adopte e inscriba una marca extranjera no registrada pero conocida en el país por importarse y venderse en él los productos que con ella se distinguen; y 2.º No es amparado el comerciante extranjero si cuando importa o vende en el país productos distinguidos con su marca, el comerciante nacional tenía en uso la misma marca para los mismos productos;

Resultando Que oído el señor Fiscal de Gobierno de 1.º turno, éste funda su desacuerdo con el dictamen de la Cámara Nacional de Comercio, y por lo tanto con la pretensión de X., en las siguientes razones: a) Que el artículo 55 de la ley de marcas de fábrica establece, lisa y llanamente, que los dueños de una marca extranjera no registrada en el país pueden usar de las acciones del artículo 11; protegiendo así el registro extranjero, desde que existe, y sin exigir el uso en el país de la misma; b) Que de la discusión de la ley resulta que el legislador no quiso, deliberadamente, imponer la exigencia de ese requisito para amparar el registro extranjero; c) Que el artículo 55

fué sancionado en sustitución del artículo 58 del proyecto de ley que fijaba, a falta de tratados, el principio de la reciprocidad para dirimir las cuestiones de Derecho Internacional Privado, que en materia de marcas pudieran surgir, principio que se rechazó en absoluto; *d)* Que tampoco puede sostenerse que el indicado artículo 55 ampare las marcas extranjeras en uso en el país, desde que todas las marcas existentes en el país se rigen por la ley nacional y están, por lo tanto, al amparo del artículo 11 de la misma ley; *e)* Que aclarado en tal forma el principio de la ley, no puede invocarse contra el registro de la marca el uso anterior de la misma, desde que el registro extranjero subsiste con arreglo a la ley de su país, en virtud de lo cual y de la equiparación establecida por nuestra ley, pasados los dos años de la inscripción, — que data en el caso de 1904, — el registro es atributivo de propiedad, no pudiendo, por lo tanto, invocarse ya contra él el uso anterior; y

Considerando: Que a pesar de lo manifestado por la Cámara Nacional de Comercio, que el Fiscal de Gobierno comparte en principio, de la historia fidedigna de su sanción, resulta que el verdadero alcance del artículo 55 es el que le dan el señor Fiscal y N., en cuanto entienden que se ha excluído deliberadamente de la ley la exigencia del uso en el país de las marcas extranjeras para que gocen de los beneficios del artículo 11;

Considerando: Que no obstante lo expuesto, la equiparación que establece la ley nacional no alcanza al extremo de reconocer la transformación por el vencimiento del término legal, del registro simplemente declarativo en el país de origen, en atributivo de propiedad para el nuestro, desde que en tanto no transcurren los dos años que la ley determina, el registro de revalidación de una marca extranjera no deja de ser declarativo y, por lo tanto, sujeto como lo está, a la ley nacional, es pasible de todos los recursos que para ese período la misma establece;

Considerando: Que si mientras la inscripción es meramente declarativa puede oponerse contra ella el uso anterior de la marca, como lo establece sin limitación alguna la ley, la marca extranjera revalidada está sujeta a las mismas oposiciones que la nacional, y por lo tanto, los opositores hacen uso de su derecho al hacer valer el uso de la marca anterior al registro de la misma en el país de origen;

Considerando: Que no habiendo acreditado N. un uso anterior a la fecha de la inscripción, es procedente el recurso fundado en el uso probado de la misma marca anterior a esa inscripción”.

**56.** La actual Oficina de Marcas y Patentes, queda incorporada al Ministerio de Industrias, Trabajo e Instrucción Pública, y el Poder Ejecutivo reglamentará su funcionamiento.

**57.** Quedan sin efecto las disposiciones que se opongan a la presente ley y el decreto de 1.º de Marzo de 1877.

(63) La resolución de 5 de Febrero de 1910 declara que esta ley de 1909 no tiene efecto retroactivo y subsisten en todo su vigor los derechos adquiridos bajo el imperio de la antigua ley de 1877.

**58.** El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley.

**59.** Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, en Montevideo, a 13 de Julio de 1909.

FELICIANO VIERA,  
Presidente.

*M. Magariños Solsona,*  
Secretario.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS, TRABAJO E INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

Montevideo, Julio 17 de 1909.

Cúmplase, acúcese recibo, publíquese, insértese en el Registro de Leyes de este Ministerio, y con la copia correspondiente, remítase al del Interior.

WÍLLIMAN.

ALFREDO GIRIBALDI.

(64) Prescripciones de procedimiento que observará la "Sección" ministerial en los casos de controversias entre particulares:

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

Montevideo, Febrero 23 de 1915.

Vistos y resultando que la Sección de Marcas de Fábrica, de Comercio y Agricultura consulta sobre los siguientes puntos:

1.º En qué forma ha de exigir la reposición de sellado, en aquellos expedientes en que ha sido concedida a una de las partes y de consiguiente negada a la otra.

2.º Si para hacer efectivas las reposiciones debe llamar a los interesados y recabar de ellos el cumplimiento de la ley en un plazo perentorio.



3.º Si en el caso que el perdidoso no efectúe la reposición la Oficina está facultada para demorar la expedición del título a la parte vencedora.

Considerando en cuanto al primer punto: Que en principio cada parte debe abonar su sellado y no el correspondiente a los escritos o recaudos de la parte contraria;

Que, siendo así, sería necesario disposición legal expresa que no existe, para imponer al vencido la reposición total de las fojas que se adeuden;

Que, por otra parte, esa imposición tendría los caracteres de una sanción o de una reparación parcial de perjuicios, que no pueden ser decretados administrativamente sin autorización legislativa.

Que los sellos correspondientes a informes y otras diligencias análogas deben abonarse por partes iguales desde que son adoptadas en interés común de los contendores, puesto que tienden al esclarecimiento del asunto y por lo tanto a la más acertada resolución del mismo;

Considerando, en cuanto al segundo punto: Que no hay inconveniente alguno que obste a que la Oficina señale un plazo breve a los deudores morosos, vencido el cual siga, llegado el caso, el procedimiento que fija el artículo 25 del decreto reglamentario de la Ley de Timbres y Papel Sellado.

Considerando, en lo referente al tercer punto: Que sería injustificable demorar la expedición del título a la parte vencedora, en razón de no haber repuesto los sellos la parte vencida, puesto que ello importaría responsabilizar a la primera de omisiones imputables exclusivamente a la última;

Considerando que facilitará la recaudación del tributo la observación estricta de las disposiciones contenidas en los artículos 39 y 42 de dicha ley;

El Poder Ejecutivo, oídos el señor Fiscal de Gobierno de 2.º turno y la Dirección General de Impuestos Directos,

#### RESUELVE:

1.º En las controversias motivadas por el registro de marcas de fábrica, comercio y agricultura cada parte deberá reponer el sellado correspondiente a los escritos o recaudos por ella presentados.

Los sellos correspondientes a informes o diligencias serán repuestos por partes iguales.

2.º La Oficina recabará la reposición de sellos mediante aviso al deudor, fijándole a ese efecto el término perentorio de tres días, vencidos los cuáles, si no se hubiese efectuado la reposición, procederá de conformidad con el artículo 25, inciso 2.º, del ya citado decreto.

3.º Declarar que la Oficina no se halla facultada para demorar la

expedición del título a la parte vencedora cuando haya ésta efectuado la reposición.

4.º Recomendar a la expresada dependencia el cumplimiento estricto de los recordados artículos 39 y 42 de la citada ley.

5.º Comuníquese y publíquese.

BATLLE Y ORDÓÑEZ.

BALTASAR BRUM.

**Decreto reglamentario de la ley de Marcas de Fábrica, de Comercio y de Agricultura, de 17 de Julio de 1909.**

MINISTERIO DE INDUSTRIAS, TRABAJO E INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

Montevideo, Noviembre 20 de 1909.

El Presidente de la República,

DECRETA :

Artículo 1. Las solicitudes de registros de marcas serán presentadas en la Sección Marcas de Fábrica y de Comercio del Ministerio de Industrias, Trabajo e Instrucción Pública, acompañadas de los recaudos que correspondan según los artículos 15 y 16 de la ley.

2. En la solicitud o en la descripción deberá expresarse la categoría de artículos que la marca debe caracterizar, con arreglo a la siguiente clasificación :

CATEGORÍA I

MATERIAS PRIMAS NO ELABORADAS. — PRODUCTOS AGRÍCOLAS

*Clase 1.ª* — Productos de la agricultura y horticultura, granos, harinas, féculas, algodones en bruto y otras fibras, semillas, plantas.

*Clase 2.ª* — Maderas de construcción y combustibles, carbón de leña, alcornoques, cortezas.

*Clase 3.ª* — Alquitranes, resinas y gomas en estado bruto, caucho.

*Clase 4.<sup>a</sup>* — Animales vivos.

*Clase 5.<sup>a</sup>* — Pieles, pelos, crines, lanas, plumas al estado bruto.

*Clase 6.<sup>a</sup>* — Carey, marfil, nácar, coral, ballena, astas, huesos en bruto o desbastados.

*Clase 7.<sup>a</sup>* — Minerales, tierras, piedras sin tallar, carbones minerales, coques y briquetas.

## CATEGORÍA II

### MATERIALES ELABORADOS Y A MEDIO ELABORAR

*Clase 8.<sup>a</sup>* — Metales en masas, lingotes, barras, hojas, planchas, hilos y residuos.

*Clase 9.<sup>a</sup>* — Aceites, esencias y grasas no comestibles, petróleos.

*Clase 10.<sup>a</sup>* — Cueros y pieles preparadas, cauchos y sus análogos en hojas, hilos, caños o tubos.

*Clase 11.<sup>a</sup>* — Productos químicos para la industria, la fotografía, etc., materiales para curtir, drogas.

*Clase 12.<sup>a</sup>* — Explosivos, pólvoras, cohetes, mechas, fósforos, enciende-fuegos, fuegos artificiales, velas, bujías y mariposas en general.

*Clase 13.<sup>a</sup>* — Abonos artificiales y naturales, sustancias químicas para la agricultura y horticultura.

*Clase 14.<sup>a</sup>* — Jabones para la industria y uso doméstico, sustancias para legibar, blanquear, limpiar y quitar manchas.

*Clase 15.<sup>a</sup>* — Tinturas y preparados.

## CATEGORÍA III

### HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS, TRANSPORTES

*Clase 16.<sup>a</sup>* — Herramientas y útiles de mano, inclusive las cortantes, máquinas-herramientas, máquinas de coser y sus componentes, muelas.

*Clase 17.<sup>a</sup>* — Máquinas agrícolas, instrumentos de cultivo y sus componentes.

*Clase 18.<sup>a</sup>* — Máquinas a vapor y sus componentes (menos las locomotoras).

*Clase 19.<sup>a</sup>* — Calderería, tubos, túneles y recipientes metálicos y de madera.

*Clase 20.<sup>a</sup>* — Electricidad (maquinaria y accesorios).

*Clase 21.<sup>a</sup>* — Relojería, cronometría.

*Clase 22.<sup>a</sup>* — Máquinas y aparatos diversos y sus componentes no comprendidos en las otras clases.

*Clase 23.<sup>a</sup>* — Construcciones navales y accesorios.

*Clase 24.<sup>a</sup>* — Material de ferrocarril fijo o rodante, locomotoras, rieles.

*Clase 25.<sup>a</sup>* — Carretería, carrocería, máquinas y útiles para albéitar, automóviles y velocípedos.

*Clase 26.<sup>a</sup>* — Sillería y arneses, látigos, talabartería y lomillería.

*Clase 27.<sup>a</sup>* — Cuerdas, cabos y piolines de pelo o de fibra de todas clases, cables metálicos.

*Clase 28.<sup>a</sup>* — Armas de fuego, de guerra o de caza y sus municiones.

## CATEGORÍA IV

### CONSTRUCCIÓN

*Clase 29.<sup>a</sup>* — Cales, yesos, cementos, ladrillos, baldosas, caños, azulejos, tejas, mármoles, piedras, pizarras y otros materiales trabajados o tallados.

*Clase 30.<sup>a</sup>* — Carpintería en general.

*Clase 31.<sup>a</sup>* — Piezas para construcciones metálicas.

*Clase 32.<sup>a</sup>* — Quincallería, herrajes, cerrajería, ferretería, clavos, tornillos y bulones, cadenas, papeles, telas, betunes, cremas, pomadas para pulir y otras substancias para el mismo uso.

*Clase 33.<sup>a</sup>* — Pinturas en general, barnices y accesorios, ceras, lacres, colas y lacas.

*Clase 34.<sup>a</sup>* — Papeles pintados y sucedáneos para tapicería.

*Clase 35.<sup>a</sup>* — Caloríferos, aparatos de ventilación, ascensores, guinches, etc.

## CATEGORÍA V

## MOBILIARIO Y ARTÍCULOS DE MENAJE

*Clase 36.<sup>a</sup>* — Ebanistería, muebles, marcos y varillas.

*Clase 37.<sup>a</sup>* — Camas, colchonería, plumas, plumón, lanas y crines preparadas para colchonería.

*Clase 38.<sup>a</sup>* — Hojalatería, útiles de cocina, aparatos para baños y duchas, filtros.

*Clase 39.<sup>a</sup>* — Artículos para alumbrados, calefacción y cocción.

*Clase 40.<sup>a</sup>* — Vidriería, cristales, lunas y espejos.

*Clase 41.<sup>a</sup>* — Porcelanas, lozas, alfarerías, cerámica.

*Clase 42.<sup>a</sup>* — Cuchillería, instrumentos cortantes, armas blancas.

*Clase 43.<sup>a</sup>* — Cedalería, cepillería, escobas, esteras en general, cestería, pinceles y brochas.

## CATEGORÍA VI

## HILOS, TEJIDOS, ALFOMBRAS, CORTINADOS Y VESTIDOS

*Clase 44.<sup>a</sup>* — Hilos o tejidos de lana o pelo.

*Clase 45.<sup>a</sup>* — Hilos y tejidos de seda.

*Clase 46.<sup>a</sup>* — Hilos y tejidos de cáñamo, lino, yute y otras fibras.

*Clase 47.<sup>a</sup>* — Hilos y tejidos de algodón.

*Clase 48.<sup>a</sup>* — Vestidos confeccionados de todo género.

*Clase 49.<sup>a</sup>* — Lencería, ropa blanca y de uso doméstico.

*Clase 50.<sup>a</sup>* — Sombrerería, modas, plumas de adorno, flores artificiales.

*Clase 51.<sup>a</sup>* — Bordados, pasamanería, galones, botones, puntillas, cintas.

*Clase 52.<sup>a</sup>* — Botonería, guantería, mercería, corsés, agujas y alfileres.

*Clase 53.<sup>a</sup>* — Calzados de todas clases.

*Clase 54.<sup>a</sup>* — Bastones, paraguas, sombrillas, balijería, necesarios de viaje y similares.

*Clase 55.<sup>a</sup>* — Carpas y toldos de hule, telas impermeables aceti-  
tadas cauchutadas: linoleum.

## CATEGORÍA VII

### ARTÍCULOS DE FANTASÍA

*Clase 56.<sup>a</sup>* — Orfebrería, joyería, falsa y verdadera, piedras  
preciosas.

*Clase 57.<sup>a</sup>* — Tafietería, abaniquería, artículos de adorno en  
general.

*Clase 58.<sup>a</sup>* — Perfumería, jabones, peines, esponjas y otros  
accesorios para el tocador.

*Clase 59.<sup>a</sup>* — Artículos para fumadores, papeles para ciga-  
rillos, cigarros y tabacos elaborados.

*Clase 60.<sup>a</sup>* — Juguetes, juegos diversos, naipes, artículos para  
pesca, caza, sport y gimnasia.

## CATEGORÍA VIII

### ALIMENTACIÓN

*Clase 61.<sup>a</sup>* — Carnes, pescados, aves, huevos y animales de  
caza en estado fresco.

*Clase 62.<sup>a</sup>* — Conservas alimenticias y salazones.

*Clase 63.<sup>a</sup>* — Legumbres y frutas frescas o secas.

*Clase 64.<sup>a</sup>* — Mantecas, quesos, grasas y aceites comestibles,  
vinagres, sales, condimentos.

(65) Se incluye en la clase 64 a los productos de lechería. Ministerio  
de Instrucción Pública. Montevideo, Abril 13 de 1917.

Considerando conveniente ampliar los artículos comprendidos en la  
clase 64 del decreto del 20 de Noviembre de 1909, reglamentario de la  
ley de Marcas de Fábrica, de Comercio y de Agricultura, se resuelve:

Decláranse incluidos en la citada clase 64 los productos de lechería.  
Comuníquese.

Rúbrica del señor Presidente.  
RODOLFO MEZZERA.

*Clase 65.<sup>a</sup>* — Pan, pastas alimenticias.

*Clase 66.<sup>a</sup>* — Pastelería, confitería, chocolatería, cacao, azúcares, mieles, dulces.

*Clase 67.<sup>a</sup>* — Yerba-mate, achicorias, té y cafés y otras substancias para infusiones y bebidas calientes.

*Clase 68.<sup>a</sup>* — Vinos, vinos espumosos, cidras, cervezas, alcoholes, aguardientes y licores espirituosos diversos.

*Clase 69.<sup>a</sup>* — Aguas minerales y gaseosas en general, limonadas, jarabes, etc.

*Clase 70.<sup>a</sup>* — Artículos de almacén, de comestibles, no mencionados en las clases anteriores.

*Clase 71.<sup>a</sup>* — Substancias alimenticias para animales.

## CATEGORÍA IX

### ENSEÑANZA, CIENCIAS, BELLAS ARTES, DIVERSOS

*Clase 72.<sup>a</sup>* — Impresos, carteles y cartones, papelería, librería, artículos de escritorio, tinta para escribir, para imprimir y para sellos, encuadernación.

*Clase 73.<sup>a</sup>* — Colores finos y accesorios para la pintura, no comprendidos en la clase 33.

*Clase 74.<sup>a</sup>* — Objetos de arte y ornamentos esculpidos, pintados, grabados, litografiados y fotografías, tipos de imprenta.

*Clase 75.<sup>a</sup>* — Instrumentos científicos, ópticos y fotográficos, pesas, medidas y balanzas.

*Clase 76.<sup>a</sup>* — Instrumentos musicales de todas clases.

*Clase 77.<sup>a</sup>* — Materiales de enseñanza, modelos, mapas, planos y mobiliario destinado para escuela.

*Clase 78.<sup>a</sup>* — Instrumentos y aparatos de cirugía, de medicina, de farmacia, de ortopedia.

*Clase 79.<sup>a</sup>* — Productos farmacéuticos especiales o no, objetos para vendajes, desinfectantes y productos veterinarios.

*Clase 80.<sup>a</sup>* — Artículos diversos no comprendidos en las clases precedentes.

**3.** En la solicitud deberá determinarse el número de orden correspondiente a las categorías y clases enumeradas en el ar-

título anterior, y se redactarán en el sellado correspondiente, con letra clara, salvadas con la firma del solicitante las enmendaduras, entrelíneas o testaduras que tuvieren.

Cuando la marca deba distinguir un solo artículo, bastará la indicación de éste y la de la clase o categoría en que se halle comprendido.

4. Los interesados están obligados a entregar, además, el sellado necesario para las diligencias que se decreten, las que, no obstante, podrán extenderse en papel común numerado, pero no serán comunicadas ni se tendrán por evacuadas para el interesado mientras la reposición no se efectúe.

5. Los tres ejemplares de la marca que según el inciso 1.º del artículo 16 de la ley, deben acompañar a la respectiva solicitud, se hallarán impresos en un solo color.

(66) La resolución de Marzo 5 de 1910 autoriza a la Sección de Marcas de Fábrica, etc., para exigir que en las solicitudes de registro de marcas, se agregue un ejemplar de color, con el fin de facilitar la apreciación de las semejanzas y diferencias con las inscriptas.

6. El clisé que exige el artículo 18 deberá ser hecho sobre metal o madera, en condiciones que permitan la impresión clara de la marca, y sus dimensiones serán: doce centímetros de largo por seis de ancho.

Exceptúanse de la obligación de presentar el clisé a los registradores de marcas constituidas por simples denominaciones de fantasía, desprovistas de dibujos o caracteres especiales.

7. Serán rechazadas de plano las solicitudes que no se ajusten a las prescripciones de la ley y de este decreto.

8. Los peticionarios presentados con posterioridad a la promulgación de la ley cuyas solicitudes no hayan sido tramitadas hasta la fecha, gozarán de un plazo prudencial que señalará el Jefe de la Sección, y dentro del cual deberán ser puestas en las condiciones que establecen los artículos anteriores, conser-



vando los interesados las ventajas que pudieran derivarse del hecho de su presentación.

9. Inmediatamente de presentada en forma una solicitud de inscripción de marcas, se procederá a labrar el acta, de acuerdo con lo que dispone el artículo 17 de la ley, la cual será firmada por el Jefe de la Sección y el interesado.

10. Labrada dicha acta, el Jefe de la Sección dispondrá la publicación que prescribe el artículo 18 de la ley, con sujeción al siguiente modelo:

ACTA N.º.....
CLISÉ DE LA MARCA
.....
.....
NOMBRE DEL DEPOSITANTE
.....
ARTÍCULOS QUE DEBE DISTINGUIR LA MARCA
.....
FECHA DEL DEPÓSITO
.....

11. La Sección Marcas de Fábrica, de Comercio y de Agricultura entregará a los interesados los avisos para que éstos los publiquen, dejándose constancia de la entrega en el expediente y debiendo aquéllos justificar oportunamente las publicaciones hechas con la presentación de la primera y la última, que serán agregadas a los antecedentes. — (Decreto de Mayo 24 de 1913).

**12.** La oposición al registro de una marca, así como la acción de anulación, sobre que legisla el artículo 11 de la ley, serán iniciadas ante la referida Sección.

Ésta se limitará a poner constancia de la presentación del escrito y a elevarlo al Ministerio, con informe y agregación de todos los antecedentes que hubiere.

**13.** Elevado el expediente, se dará vista a la contraparte, que tendrá que evacuarla en el término de 10 días.

Evacuada o no esa vista, quedará pronto el expediente para resolución, si no hubieren hechos que probar.

(67) Procedimiento a seguirse por la Oficina de Marcas cuando los postulantes le presenten escritos una vez vencido el plazo acordado para la evacuación de traslados.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS.

Montevideo, 13 de Junio de 1919.

Vista la consulta formulada por la Sección Marcas y Oficina de Patentes de Invención sobre el procedimiento a seguir cuando los postulantes se presentan con escritos en defensa de sus intereses una vez vencido el plazo acordado para la evacuación de los traslados que se conceden;

Oído el señor Fiscal de Gobierno de primer turno,

SE RESUELVE:

1.º Vencido el plazo fijado para la presentación de un escrito o la prórroga en su caso, se pondrá el expediente a despacho, no admitiéndose después la exposición que no hubiera sido presentada en tiempo.

2.º La prórroga a que se ha hecho referencia deberá solicitarla él o los interesados dentro del término y será igual a éste cuando no excediese de tres días. En caso contrario, será de la mitad, debiendo, cuando fuese impar, aumentarse un día para el cómputo de dicha mitad.

3.º Comuníquese, publíquese, etc.

VIERA.

LUIS C. CAVIGLIA.

*T. Vidal Belo,*  
*Secretario.*

**14.** Si hubiera de producirse prueba, se señalará en cada caso un término que no excederá de quince días para el Departamento de la Capital, de treinta cuando deba producirse

fuera del Departamento de la Capital, pero dentro de la República.

Si la prueba hubiera de producirse en el extranjero, el término será hasta de noventa días.

**15.** Toda resolución definitiva, incidental o providencia de simple trámite que se dicte en materia de marcas, será anunciada en el *Diario Oficial*, sin perjuicio de ser publicada íntegramente cuando se considere necesario.

Este anuncio se reputará notificación bastante al interesado, y los términos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar dicho anuncio.

Esta disposición, como la contenida en el artículo 13, se entenderá sin perjuicio de las providencias que para ilustrar el fondo del asunto se creyeren del caso dictar y de las notificaciones personales que se estimen convenientes.

**16.** Las providencias o actuaciones serán insertadas a medida que se vayan produciendo o decretando, sin más espacio que el necesario para su conveniente separación.

La agregación de los expedientes dispuesta por vía de instrucción o como antecedente ilustrativo, se hará por cordón con la debida constancia que se asentará en el expediente principal.

**17.** Todas las fojas de los expedientes se foliarán por su orden correlativo. Las fojas que se desglosen serán sustituidas por otras que llevarán la numeración de aquéllas, debiendo constar en el expediente la sustitución, por medio de una nota que firmará el empleado que la efectúe.

**18.** En consonancia con lo que dispone el artículo 64 del Decreto Orgánico de los Ministerios, nadie podrá sacar fuera de la Oficina documentos o expedientes sin la autorización del Jefe.

Las vistas se entenderán conferidas dentro de la misma Oficina.

Sólo en casos especiales podrá acordarse expresamente el retiro bajo la responsabilidad de un letrado que firmará la

respectiva solicitud, y por un plazo prudencial, sin perjuicio de observarse los demás requisitos que exige el artículo 65 del citado decreto.

(68) El artículo referido, del decreto de fecha 14 de Marzo de 1907, confirmado por el de 9 de Marzo de 1911, que organiza los cometidos de las Secretarías de Estado, dice así:

“Artículo 65. Sólo el Ministro y el Oficial Mayor, por motivos fundados, podrán autorizar a personas extrañas para retirar expedientes con el fin de estudiarlos; y en tal caso se fijará plazo para la devolución y deberán dejar las personas autorizadas un recibo con constancia del número de fojas del expediente y de los documentos agregados, constancia que bajo su responsabilidad conservará el archivero, quien anotará por separado los expedientes que se hallen fuera de la oficina, para reclamarlos inmediatamente que venza el plazo fijado”.

**19.** Terminado un expediente, podrán devolverse al interesado los documentos que haya presentado, dejándose en aquél la debida constancia y testimonio firmado por el Jefe de la Sección cuando se trate de poderes generales.

En todo caso, el interesado deberá otorgar recibo en el mismo expediente.

**20.** Los documentos emanados de autoridades extranjeras deberán presentarse con la firma del funcionario autorizante, legalizada por la Legación o Consulado de la República en el país de su otorgamiento, y la del Cónsul o Ministro legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Si el documento se hallare redactado en idioma extranjero, se acompañará la versión al idioma nacional, hecha por traductor autorizado.

**21.** Los interesados podrán exigir recibo de todo escrito que presenten, debiendo aquél ser firmado por el empleado que reciba el escrito y contener el sello de la Sección, el número y fecha de entrada y una referencia a su contenido.

**22.** Cuando una persona, en representación de otra, gestione la inscripción o transferencia de una marca, la Sección no ad-

mitirá la intervención directa del mandante, a menos que éste revoque el poder y conste esa revocación en el expediente.

Cuando el solicitante de una marca cediera sus derechos a un tercero antes de obtener el registro, la Sección se entenderá directamente con el que presente los documentos que lo acrediten como cesionario.

**23.** Las solicitudes de inscripción de la transferencia de una marca contendrán:

- a) El nombre y domicilio del cedente;
- b) El nombre y domicilio del cesionario;
- c) El número y título de la marca;
- d) El comprobante de haberse depositado en Tesorería General el derecho que fija el artículo 26 de la ley;
- e) El documento original o su copia en forma que acredite la transferencia.

**24.** Comuníquese, insértese en el L. C. y publíquese.

WILLIMAN.  
JULIÁN DE LA HOZ.

---



**LEY DE PRIVILEGIOS DE INVENCÍÓN**

---





# LEY DE PRIVILEGIOS DE INVENCION

---

*El Senado y la Cámara de Representantes, etc., etc., decretan:*

## TÍTULO I

### DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Autorízase al Poder Ejecutivo para expedir patentes de privilegio exclusivo en los casos de invención o mejoras de invención.

(69)            TRATADO SOBRE PATENTES DE INVENCION SANCIONADO  
                  EN EL CONGRESO DE MONTEVIDEO DE 1889

1.º Toda persona que obtenga patente o privilegio de invención en alguno de los Estados signatarios, disfrutará en los demás de los derechos de inventor, si en el término máximo de un año hiciere registrar su patente en la forma determinada por las leyes del país en que pidiere su reconocimiento.

2.º El número de años del privilegio será el que fijen las leyes del país en que se pretenda hacerlo efectivo. Ese plazo podrá ser limitado al señalado por las leyes del Estado en que primitivamente se acordó la patente, si fuese menor.

3.º Las cuestiones que se susciten sobre la prioridad de la invención se resolverán teniendo en cuenta la fecha de la solicitud de las patentes respectivas, en los países en que se otorgaron.

4.º Se considera invención o descubrimiento, un nuevo modo, aparato mecánico o manual, que sirva para fabricar productos industriales; el descubrimiento de un nuevo producto industrial y la aplicación de medios perfeccionados con el objeto de conseguir resultados superiores a los ya conocidos.

No podrán obtener patente:

1.º Las invenciones y descubrimientos que hubieran tenido publicidad en alguno de los Estados signatarios, o en otros que no estén ligados por este Tratado;

2.º Las que fueran contrarias a la moral y a las leyes del país en donde las patentes de invención hayan de expedirse o reconocerse.

5.º El derecho de inventor comprende la facultad de disfrutar de su invención y de transferirla a otros.

6.º Las responsabilidades civiles y criminales en que incurran los que dañen el derecho del inventor, se perseguirán y penarán con arreglo a las leyes del país en que se haya ocasionado el perjuicio.

7.º No es indispensable para la vigencia de este Tratado su ratificación simultánea por todas las Naciones signatarias. La que lo apruebe lo comunicará a los Gobiernos de la República Oriental del Uruguay y de la República Argentina, para que lo hagan saber a las demás Naciones Contratantes. Este procedimiento hará las veces de canje.

8.º Hecho el canje en la forma del artículo anterior, este Tratado quedará en vigor desde ese acto por tiempo indefinido.

9.º Si alguna de las Naciones signatarias creyese conveniente desligarse del Tratado o introducir modificaciones en él, lo avisará a las demás, pero no quedará desligada sino dos años después de la denuncia, término en que se procurará llegar a un nuevo acuerdo.

10. El artículo 7.º es extensivo a las naciones que, no habiendo concurrido a este Congreso, quisieran adherirse al presente Tratado.

(70) CONVENCIÓN DE LA IV CONFERENCIA INTERNACIONAL AMERICANA  
Patentes de invención, dibujos y modelos industriales.

*Ley aprobatoria*

PODER LEGISLATIVO.

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN :

Artículo 1.º Autorízase al Poder Ejecutivo para ratificar las Convenciones :

- A) Sobre propiedad literaria y artística ;
- B) Reclamaciones pecuniarias ;
- C) Patentes de invención conjuntamente con dibujos y modelos industriales ; y
- D) Marcas de fábrica y de comercio ;

suscriptas por los Delegados Plenipotenciarios de la República en la 4.ª Conferencia Americana de 1910.

Art. 2.º Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, en Montevideo, a 5 de Julio de 1918

RICARDO J. ARECO,  
Presidente.  
M. Magariños Solsona,  
1.º Secretario.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

Montevideo, 11 de Julio de 1918.

Cúmplase, comuníquese, publíquese e insértese.

VIERA.

JUAN ANTONIO BUERO.

### TEXTO DE LA CONVENCION

Artículo 1.º Las Naciones Signatarias adoptan este Convenio para la protección de las patentes de invención, dibujos y modelos industriales.

Art. 2.º Toda persona de cualquiera de los Estados Signatarios gozará, en cada uno de los otros Estados, de todas las ventajas que conceden las leyes relativas a patentes de invención, dibujos y modelos industriales. En consecuencia, tendrán la misma protección e idénticos recursos legales contra todo ataque a sus derechos, sin perjuicio de cumplir con las formalidades y condiciones impuestas por las disposiciones de la legislación interior de cada Estado.

Art. 3.º Toda persona que haya depositado debidamente una solicitud de patente de invención, dibujo o modelo industrial en uno de los Estados contratantes, gozará de un derecho de prioridad durante un término de doce meses para las patentes de invención, y de cuatro meses para los dibujos o modelos industriales, a fin de que pueda hacerse el depósito en los otros Estados, sin perjuicio de los derechos de un tercero.

En consecuencia, el depósito ulteriormente hecho en alguno de los Estados Signatarios antes del vencimiento de los términos señalados, no podrá ser anulado por hechos ocurridos en el intervalo, ya sea especialmente por otro depósito, por la publicación del invento o su explotación, o por la venta de ejemplares del dibujo o modelo.

Art. 4.º Cuando, en los plazos fijados, una persona haya depositado en varios Estados solicitudes de patentes por el mismo invento, los derechos resultantes de las patentes así solicitadas, serán independientes los unos de los otros.

Serán también independientes de los derechos que resulten de las patentes que hayan sido adquiridas por el mismo invento en los países que no formen parte de esta Convención.

Art. 5.º Las cuestiones que se susciten sobre prioridad de las patentes de invención, se resolverán teniendo en cuenta la fecha de la solicitud de las patentes respectivas, en los países en que se otorgaron.

Art. 6.º Se considerará invención: un nuevo modo de fabricar productos industriales; una nueva máquina o aparato mecánico o manual que sirva para fabricar dichos productos; el descubrimiento de un

nuevo producto industrial; la aplicación de medios conocidos con el objeto de conseguir resultados superiores, y todo dibujo nuevo, original y de adorno, para un artículo de la industria.

El precepto anterior se entenderá sin perjuicio de lo que disponga la legislación de cada país.

Art. 7.º Cualquiera de los Estados Signatarios, podrá rehusar el reconocimiento de patentes por alguna de las siguientes causas:

- A) Porque las invenciones o descubrimientos hubieren tenido publicidad en cualquier país, con anterioridad a la fecha de invención por el solicitante.
- B) Porque hubieren sido registradas, publicadas o descriptas en cualquier país, con un año de anterioridad a la fecha de la solicitud en el país en el cual la patente se haya solicitado.
- C) Porque sean de uso público o estén en venta en el país en el cual la patente haya sido solicitada, con un año de anterioridad a la fecha de dicha solicitud.
- D) Porque las invenciones o descubrimientos, sean de algún modo contrarios a la moral o a la legislación.

Art. 8.º La propiedad de una patente de invención, comprende la facultad de gozar de los beneficios de la misma, y el derecho de cederla o transferirla, según las leyes del país.

Art. 9.º Las personas que incurran en responsabilidades civiles o criminales por dañar o perjudicar los derechos de los inventores, se perseguirán y castigarán con arreglo a las leyes del país en que se haya cometido el delito u ocasionado el perjuicio.

Art. 10. Las copias certificadas de las patentes de invención en el país de origen, de acuerdo con las leyes de la Nación, recibirán entera fe y crédito como prueba del derecho de prioridad, sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 7.º.

Art. 11. Los Tratados sobre patentes de invención, dibujos o modelos industriales efectuados con anterioridad entre los países signatarios del presente Convenio, serán sustituidos por éste desde que quede ratificado en cuanto a las relaciones entre los Estados Signatarios.

Art. 12. Las adhesiones de las Naciones Americanas al presente Convenio, serán dirigidas al Gobierno de la República Argentina, para que las comunique a los otros Estados. Estas comunicaciones harán las veces de canje.

Art. 13. La Nación Signataria que creyere conveniente desligarse de este Convenio, lo hará saber al Gobierno de la República Argentina; y después de un año de recibida la comunicación, cesará la vigencia de este Convenio en cuanto a la Nación que lo hubiere denunciado.

(71) DESCUBRIDORES DE UN NUEVO USO DE PRODUCTOS EXISTENTES EN EL PAÍS. — DERECHO DE EXPLOTACIÓN EXCLUSIVA QUE SE LES CONFIERE POR EL TIEMPO Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LA LEY VIGENTE DE PRIVILEGIOS INDUSTRIALES DE INVENCION.

PODER LEGISLATIVO.

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN :

Artículo 1.º El nuevo empleo o uso de productos existentes en el país, o la primera forma de aprovechamiento industrial de los mismos, confiere a sus descubridores el derecho de explotación exclusiva por el tiempo y en las condiciones establecidas en la ley de 13 de Noviembre de 1885.

Art. 2.º Los que, en las condiciones expresadas en el artículo anterior, utilicen industrialmente animales o vegetales parásitos o perjudiciales a la agricultura o la ganadería y que hayan sido declarados plaga, tendrán derecho a una prórroga del privilegio por un término igual a la mitad del que les fué acordado.

Art. 3.º Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Representantes, en Montevideo, a 10 de Enero de 1919.

DOMINGO ARENA,  
Presidente.  
*Raúl Jude,*  
Prosecretario.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS.

Montevideo, 14 de Enero de 1919.

Cúmplase, acútese recibo, publíquese e insértese en el R. C.

VIERA.  
JUAN ANTONIO BUERO.  
RODOLFO MEZZERA.

2. Igual facultad le es atribuída con respecto del industrial que, patentado en el extranjero, solicite privilegio para plantear su industria en el país, siempre que se halle dentro del primer año de explotación privilegiada y sea él mismo el inventor o su apoderado o cesionario.

(72) Resolución de Enero 7 de 1913:

“Considerando que la patente argentina no es la patente del país de origen del invento, única que puede servir para apreciar si el invento se encuentra o no dentro del primer año de explotación privilegiada (artículo 2.º, ley 13 de Noviembre de 1885);

Considerando que si bien el artículo 2.º de la ley de 13 de Noviembre de 1885 sólo se refiere para el caso de reválida, a industriales patentados en el *extranjero*, es evidente que el sentido de dicho texto exige que la patente provenga del país de origen del invento (país del domicilio del inventor), pues la interpretación contraria conduciría a la solución inadmisibile de permitir la reválida de un invento que, hallándose dentro del primer año de explotación en un país no originario de aquél, fuera de uso y conocimiento corriente en el lugar de su explotación primitiva;

Considerando que la interpretación literal del artículo 2.º implicaría en tales circunstancias y por las razones señaladas, una contravención flagrante del artículo 5.º de la ley de 13 de Noviembre de 1885 que prohíbe la concesión de privilegios a inventos suficientemente conocidos en el país o fuera de él”.

(73) Resolución de Enero 7 de 1913:

“Que no acompañan a su solicitud los documentos probatorios de los extremos que el artículo 2.º exige para la reválida de patentes extranjeras: Que solicitan un plazo de 90 días para la presentación de la prueba respectiva;

Considerando que para la presentación dentro del año de explotación privilegiada produzca pleno efecto se requiere que ella se realice en la forma prescrita por la ley y que la concesión del término solicitado significaría reconocer prelación a un postulante que inicia su gestión absolutamente desprovisto de los elementos esenciales de la misma;

Considerando la disposición terminante del artículo 3.º del decreto de 1885 según el cual el instrumento o instrumentos que contengan las pruebas de que el invento se halla dentro del primer año de explotación deberán ser incorporados a la petición, *sin cuyo requisito no se dará trámite”*.

(74) Resolución de Abril 5 de 1913:

“Considerando que si bien se trata de un invento extranjero, no procede en el caso la aplicación del artículo 2.º de la Ley de 13 de Noviembre de 1885, el cual sólo se refiere a los inventos patentados en el extranjero, cuya reválida sólo permite aquel texto legal dentro del primer año de explotación privilegiada;

Considerando que, aun cuando el invento sea extranjero, el país de origen del invento es aquél en que por primera vez se registra y en modo alguno aquél en que se domicilie o resida el peticionario”.

(75) La resolución de Agosto 2 de 1913 establece que la afirmación jurada de que el invento no está en explotación desde hace más de un año en el extranjero, es suficiente para cumplir con las formalidades de la ley.

(76) Resolución de Septiembre 6 de 1913:

“Considerando: que el fundamento de la antedicha resolución de 30 de Agosto es que para la determinación del tiempo de explotación legal de un privilegio otorgado en Inglaterra debe estarse a la fecha de su presentación en virtud de que su aceptación se retrotrae a la fecha de presentación:

Considerando: que de acuerdo con el artículo 11 de la ley vigente en Inglaterra en materia de privilegios una vez hecha pública la aceptación de una patente cuyos efectos se retrotraen a la fecha de la presentación se inicia un período, previo al otorgamiento del privilegio, durante el cual pueden formularse por terceros oposiciones, no sólo por razones que afectan al derecho de terceros sino también en virtud de no reconocerse en el supuesto invento las condiciones de novedad que justificarían la concesión del privilegio que en el caso de que tales oposiciones sean procedentes no tiene lugar la concesión solicitada.

Considerando: que siendo el antes expuesto, en lo pertinente a la cuestión debatida, el régimen legal de los privilegios en Inglaterra no es posible conservar el criterio mantenido en la resolución de 30 de Agosto que hace partir el término de la explotación privilegiada de la fecha de la presentación, sobre todo cuando la misma ley inglesa considera puramente provisionarias las garantías que otorga a los privilegios hasta el momento de su concesión efectiva y establece, respecto de los derechos del propietario limitaciones que sólo desaparecen al transformarse en definitiva aquella concesión (artículo 15 de la ley de 18 de Diciembre de 1902).

Considerando: que esa protección provisoria sólo autoriza la explotación durante el período que supera la aceptación del otorgamiento sin que importe perjuicio alguno en cuanto al privilegio que podrá ser o no concedido.

Considerando: que de acuerdo con los términos del artículo 12 de la citada ley inglesa los privilegios deberán ser otorgados dentro de los quince meses de su presentación, lo que hace posible no ya el otorgamiento definitivo sino la sola aceptación de la especificación al término del año, lo que tendría como consecuencia considerar como privilegiada la explotación del privilegio en su primer año, sin que se hubiera otorgado todavía la respectiva patente;

Considerando: que si bien el artículo 2 de la ley nacional de 12 de Noviembre 1885 exige para la revalidación de patentes extranjeras que

ellas se encuentren dentro del primer año de explotación privilegiada, también lo es que el mismo artículo impone además la condición de que el industrial sea patentado, por lo cual y desde que no puede excluirse del derecho que la citada ley reglamenta a los industriales ingleses a pretexto de que gozan durante la tramitación del privilegio de una protección provisoria se impone concluir que para nuestra ley la explotación privilegiada comienza con el otorgamiento de la patente, que además en realidad ocurre lo mismo en Inglaterra bajo el régimen de la Ley de 1902;

Considerando: que el privilegio cuya reválida se solicita fué otorgado con fecha 12 de Enero de 1912 y la solicitud de reválida fué presentada el 9 de Enero de 1913, es decir, dentro de su primer año de explotación privilegiada''.

(77) Resolución de Noviembre 25 de 1913:

Para obtener privilegio por un invento patentado en el extranjero, es necesario justificar plenamente que se encuentra en el primer año de explotación no siendo suficiente la prueba de testigos.

(78) Resolución de Noviembre 25 de 1913:

''Que el artículo 2.º de la ley 13 de Noviembre de 1885 autoriza a conceder privilegios de invención a favor de los industriales patentados en el extranjero, siempre que justifiquen que su invento se halla dentro del primer año de explotación privilegiada; Que, en consecuencia, de acuerdo con la letra de la ley, la prueba de ese extremo es imprescindible en el caso, y lo es asimismo de conformidad con su propósito, que es el de impedir que se monopolicen en la República invenciones conocidas por su explotación durante largo tiempo en otros países, y de consiguiente desprovistas de toda novedad''.

(79) ''Según el artículo 2.º de la ley de 12 de Noviembre de 1885, podrá expedirse privilegio a favor del industrial que, patentado en el extranjero, lo solicite dentro del primer año de explotación privilegiada en el país de origen''.

''Para demostrar este extremo es necesaria la presentación de certificado emitido por la Oficina competente del país de origen y en caso de que la patente no hubiera sido expedida, deberá exhibirse certificación de ello, como se ha hecho en casos análogos''.

''La presentación de los citados comprobantes es exigida, tanto por la letra de la ley como por su propósito, que es el de impedir se expidan privilegios por invenciones desprovistas de novedad por haber sido explotadas, por largo, tiempo, en otros países'' (Informe de la Cámara de Comercio. Memoria de 1918, pág. 40).

3. Los nuevos descubrimientos o invenciones en todas las industrias, confieren a sus autores el derecho exclusivo de ex-



plotación por el tiempo y bajo las condiciones que se expresarán en esta ley.

4. Se tendrán por descubrimientos o invenciones nuevas: los nuevos productos industriales, los nuevos medios y la nueva aplicación de medios conocidos para la obtención de un resultado o de un producto industrial.

5. No se concederán patentes de privilegio a los planes financieros; los descubrimientos o invenciones que sean conocidos suficientemente en el país o fuera de él, en obras, folletos o periódicos impresos; los que son puramente teóricos, y no se haya demostrado prácticamente su buena aplicación; las composiciones farmacéuticas y aquellas que fueran contrarias a las buenas costumbres o a las leyes de la República.

(80) Resolución de Diciembre 15 de 1914:

“Considerando: Que la ley del 13 de Noviembre de 1885, que rige en la materia, sólo ampara, como sus similares extranjeras, las invenciones o descubrimientos novedosos de carácter industrial, es decir, que representen un esfuerzo de fabricación, o sea, de obtención de un resultado o de un producto industrial (artículos 4.º y 5.º);

Considerando: Que concordantemente con ese criterio, la jurisprudencia francesa, para limitar a ella la cita, registra numerosos casos de denegación de privilegios a propósito de creaciones puramente intelectuales, entre las que merecen recordarse, por ser análogas a la presente, varias relativas a métodos de lectura y de contabilidad;

Considerando: por último, que el tratado del 16 de Enero de 1889, aprobado el 3 de Octubre de 1892, excluye expresamente de sus beneficios a los inventos contrarios a la legislación interna del país de reválida”.

6. La Nación no garante ni el mérito ni la prioridad de los descubrimientos o invenciones.

(81) Resolución de Octubre 14 de 1913:

“Que la ley del 13 de Noviembre de 1885 prescribe las condiciones que deben revestir las invenciones o descubrimientos para que sus propietarios puedan acogerse a los beneficios que acuerda, y nada establece en punto a su importancia ni a los resultados que ellos proporcionen;

Considerando en cuanto a la primera: Que el Estado, al otorgar un privilegio, no garantiza el mérito de la invención (artículo 6.º).

lo que significa que el legislador ha estimado que su mayor o menor trascendencia no podía afectar a la concesión de la patente; y

Considerando respecto de los segundos: Que lo único exigible es que no se trate de amparar con el privilegio concesiones puramente teóricas e imposibles de ser aplicadas prácticamente en el dominio de la actividad industrial (artículo 5.º)''.

7. Las patentes serán otorgadas por tres, por seis y por nueve años, según la voluntad del solicitante.

8. Por el otorgamiento de cada patente se pagará un impuesto de 25 pesos anuales, mientras dure el privilegio.

9. El pago de las anualidades referidas se efectuará en la Oficina de Crédito Público, en los diez primeros días de cada año, bajo pena de pérdida o anulación del privilegio, y no se expedirá la patente mientras no haya sido satisfecha la primera de estas anualidades por el solicitante o solicitantes del privilegio.

10. Vencido el plazo de diez días, de que habla el artículo anterior, sin haberse verificado el pago, el Poder Ejecutivo admitirá y en su caso concederá la preferencia a solicitudes de privilegio de la misma naturaleza que puedan presentarse por otros interesados.

(82) Resolución de Junio 15 de 1917, interpretativa de este artículo:

“Considerando: Que según el artículo 10 de la ley del 13 de Noviembre de 1885, la caducidad de las patentes de invención por falta de pago puntual del impuesto respectivo se opera en beneficio de otros solicitantes de privilegios para inventos de la misma naturaleza que aquel a que se refiere la patente caducada;

“Que no habiéndose presentado ningún solicitante, en esas circunstancias, no procede, en manera alguna, la caducidad del privilegio acordado en 1915 y nada obsta a que se efectúe el pago del impuesto que se adeuda;

“Que esta interpretación es la que informa diversas resoluciones del Poder Ejecutivo en gestiones análogas; y

De acuerdo con el precedente dictamen fiscal,

Se resuelve: Admitir el pago de la anualidad vencida correspondiente al impuesto del privilegio que expresa el preámbulo de esta resolución.

Vuelva a la Oficina de Patentes a sus efectos.

Rúbrica del señor Presidente.

RODOLFO MEZZERA.

11. En todos los casos en que se conceda un privilegio, el Poder Ejecutivo, previo informe del Consejo de Higiene Pública, sobre los privilegios referentes a industrias insalubres o incómodas, señalará un plazo prudencial dentro del cual deberán plantearse las industrias a que el privilegio se refiere.

12. Planteada la industria dentro del término acordado por el Poder Ejecutivo, el patentado, por medio de una solicitud presentada a la Oficina de Patentes, dará aviso de su planteamiento, indicando el local donde está situada; solicitud que se pondrá al despacho para ser pasada a la Dirección General de Obras Públicas y al Consejo de Higiene, a fin de que esas oficinas informen si han llenado todas las prescripciones del privilegio al establecerse la industria.

13. Si ocurriesen casos de fuerza mayor o fortuitos, posibles de justificarse, impidiendo el establecimiento de la industria dentro del término de tiempo, cuya designación se libra al Poder Ejecutivo por el artículo 11, el industrial patentado podrá solicitar del Cuerpo Legislativo una prórroga de tiempo para plantearla.

Esta petición de prórroga deberá hacerse, cuando menos, tres meses antes del vencimiento de aquel término.

(83) LEY QUE DEROGA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCIÓN, DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1885, EN LA PARTE A QUE SE HACE REFERENCIA.

#### PODER LEGISLATIVO.

El Senado y Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

#### DECRETAN :

Artículo 1.º Derógase el artículo 13 de la ley de Patentes de Invencción y Marcas de Fábrica, de 13 de Noviembre de 1885, en cuanto atribuye al Cuerpo Legislativo la concesión de la prórroga de plazo para el planteamiento de las industrias a que se ha concedido privilegio.

En adelante, esa facultad corresponderá al Poder Ejecutivo.

El plazo para el planteamiento de la industria no podrá exceder de dos años.

Art. 2.º Las solicitudes de prórroga pendientes en el Cuerpo Legislativo se pasarán al Poder Ejecutivo para su resolución.

Art. 3.º Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, en Montevideo, a 27 de Noviembre de 1916.

R. J. ARECO.

*M. Magariños Solsona,*  
1er. Secretario.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

Montevideo, Noviembre 28 de 1916.

Cúmplase, acúcese recibo, comuníquese, publíquese e insértese.

VIERA.

BALTASAR BRUM.

(84)

REGLAMENACIÓN DE LA PRECEDENTE LEY

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

Montevideo, Setiembre 21 de 1917.

El Poder Ejecutivo, en reglamentación de la ley del 28 de Noviembre de 1916; y

Considerando: Que el artículo 1.º de dicha ley deroga el artículo 13 de la del 13 de Noviembre de 1885, en cuanto ésta atribuía al Cuerpo Legislativo la concesión de prórrogas para el planteamiento en el país de las industrias a que se refieren las patentes de invención, facultad que, por la misma disposición, se confiere al Poder Ejecutivo;

Que el artículo 2.º de la misma ley que se reglamenta limita a dos años el plazo máximo que podrá otorgarse a los patentados para dicho planteamiento, inclusives las prórrogas respectivas;

Que esta circunstancia indica la conveniencia de restringir el término de veinticuatro meses que a ese objeto se ha venido fijando invariablemente hasta ahora, pues de lo contrario no habría prórroga posible, aparte de que la persistencia en esa norma sería ocasionada a interpretaciones erróneas acerca del alcance del expresado artículo 2.º;

Que está vigente el inciso final del artículo 13 de la ley de 1885, que obliga a presentar las solicitudes de prórroga tres meses antes, por lo menos, de vencerse el término del planteamiento, decreta:

Artículo 1.º En los decretos de concesión de privilegios de invención se fijará por punto general el plazo de doce meses para el planteamiento de la industria respectiva en el país.

Art. 2.º Cuando por fuerza mayor o caso fortuito no haya sido posible el planteamiento de la industria dentro de ese plazo, el patentado podrá gestionar la prórroga.

Art. 3.º La solicitud de prórroga deberá ser presentada a la Oficina de Patentes de Invención, con los justificativos de los extremos que exige el artículo 13 de la ley de Noviembre de 1885, tres meses antes, por lo menos, de vencerse el término que se haya señalado al concederse el privilegio.

La Oficina agregará la solicitud al respectivo expediente y elevará todo, con informe, al Ministerio, para la resolución que corresponda.

Art. 4.º En toda gestión de prórroga deberá oírse a la Inspección de Minas e Industrias, la que, caso de estimarla procedente, indicará el nuevo plazo a señalarse, teniendo presente el artículo 2.º de la ley de Noviembre de 1916, ya mencionado, interpretado en el segundo considerando de este decreto.

Art. 5.º Comuníquese, insértese y publíquese.

VIERA.

RODOLFO MEZZERA.

## TÍTULO II

### OFICINA DE PATENTES

**14.** Las patentes de que hablan los artículos anteriores, se expedirán en el papel sellado que designe la ley respectiva y por la Sección de Marcas de Fábrica y de Comercio, que desde la promulgación de esta Ley se denominará "Oficina de Patentes de Invención y de Marcas de Fábrica y de Comercio".

Las patentes serán selladas y firmadas por el Ministro de Gobierno, refrendando esta firma el Jefe de la Oficina antes nombrada.

(85) Por decreto de Enero 17 de 1919 es de incumbencia del Ministerio de Industrias, lo que ha de tenerse presente toda vez que se haga referencia al Ministerio de Gobierno.

**15.** El personal de la Oficina se compondrá de un Jefe y un Secretario, con los haberes que le asigne la Ley de Presupuesto.

**16.** Ningún empleado de esta Oficina podrá tener, directa ni indirectamente, interés alguno en los privilegios en que intervenga, so pena de destitución inmediata, después de probado el hecho.

17. El Jefe de la Oficina es el responsable ante el Gobierno de todos los papeles y objetos depositados en ella, que conservará con el mayor cuidado y prolijidad.

18. Esta Oficina dependerá directamente del Ministerio de Gobierno.

### TÍTULO III

#### FORMALIDADES PARA LA CONCESIÓN DE PATENTES

19. Toda persona que desee obtener una patente de invención, presentará una solicitud en papel sellado de un peso cada foja, dirigida al Ministro de Gobierno, entregándola al Jefe la Oficina de Patentes de Invenciones y de Marcas de Fábricas y de Comercio, quien la pondrá al despacho inmediatamente de recibida, para que siga la tramitación que corresponda.

En la misma solicitud deberá anotarse por la Oficina antedicha, el día y hora en que la presentación tenga lugar.

20. La solicitud acompañará por duplicado una descripción clara y sucinta del invento, sus muestras, dibujos o modelos, según lo permita la naturaleza de los casos, jurando pertenecerle la propiedad y solicitando una patente que le sirva de título.

Los documentos que se presenten acompañados a la solicitud, deben ser de materiales durables y hechos con prolijidad.

21. La solicitud se limitará a pedir el privilegio, expresándose en ella el término de tiempo por que se desea: no contendrá restricciones, condiciones ni reservas; indicará el título con que el inventor haya de designar sumaria y precisamente la invención, y será escrita en castellano, salvando las testaduras o adiciones que en su texto aparezcan.

Los dibujos que la acompañen serán hechos a tinta y arreglados, en todos los casos que corresponda, al sistema métrico establecido en la República.

(86) FIJACIÓN DE TÉRMINO RESPECTO A LA EVACUACIÓN DE VISTAS QUE SE CONCEDAN A LOS SOLICITANTES

MINISTERIO DE INDUSTRIAS.

Montevideo, 25 de Abril de 1919.

Atento a que existen paralizados en la Oficina respectiva un número considerable de expedientes sobre privilegio de patentes de invención;

Resultando: Que la paralización de esos expedientes la motiva el hecho de que, no fijándose término para la evacuación de las vistas que se conceden a los solicitantes, éstos, para no reanudar más la gestión o para hacerlo cuando les place, no solamente no efectúan la explotación del invento, sino que impiden que otros lo hagan, desde que la prioridad de la presentación asegura la preferencia;

Considerando: Que los inconvenientes apuntados, al perjudicar la acción oficial, perjudican también intereses que el Estado está en el deber de tutelar dictando para ello medidas de orden que determinen su cesación;

Con la opinión del señor Fiscal de primer turno y en acuerdo con su Ministro de Industrias.

El Consejo Nacional de Administración,

DECRETA:

Artículo 1.º Las vistas que en lo sucesivo se concedan a los solicitantes de privilegios industriales serán con fijación de término para evacuarlas, debiendo los interesados reputar como notificación bastante el anuncio que de la providencia respectiva deberá hacerse en el *Diario Oficial*, entendiéndose que el término empezará a correr desde el día siguiente a aquel que aparezca el anuncio.

Ast. 2.º Vencido el término a que se refiere el artículo anterior, la Oficina de Patentes de Invención elevará el expediente al Ministerio, con escrito o sin él, para la resolución que corresponda.

Art. 3.º La dicha Oficina procederá también de inmediato a dar nuevamente vista de los expedientes a los que no hubieren evacuado la concedida anteriormente, fijándoles al efecto un plazo de diez días, vencido el cual, elevará el expediente al Ministerio en el estado en que se encuentre.

Art. 4.º Comuníquese, publíquese e insértese en el L. C.

VIERA.

LUIS C. CAVIGLIA.

T. Vidal Belo,  
Secretario.

**22.** La patente será extendida a nombre de la Nación y consistirá en el Decreto que la concede, acompañado del duplicado de la descripción y de los dibujos.

**23.** La concesión de la patente no obstará a las deducciones de las excepciones de que trata el artículo 35.

**24.** Cada tres meses el Jefe de la Oficina de Patentes pasará al Gobierno una relación sucinta y detallada de las patentes expedidas para su publicación.

**25.** Pasará anualmente a la Dirección General de Estadística una relación de los privilegios concedidos, su tiempo de duración y la suma paga por los patentados.

**26.** Cada dos años la Oficina de Patentes publicará en un volumen todos los expedientes de privilegios concedidos, con las descripciones, modelos y dibujos respectivos.

## TÍTULO IV

### CERTIFICADOS DE MEJORAS DE INVENCION

**27.** Todo aquel que mejorase un descubrimiento o invención patentada, tendrá derecho a solicitar un certificado adicional que nunca se concederá por más término que el que faltare para el vencimiento de la patente principal.

El certificado adicional será extendido en el papel sellado que designe la ley de la materia, firmado y sellado por el Ministerio de Gobierno y refrendado por el Jefe de la Oficina de Patentes.

**28.** Para obtener un certificado adicional, se llenarán las mismas formalidades que para una patente, con exclusión del impuesto, que sólo se abonará la tercera parte del que corresponde a la patente si fuera el propietario de ella el solicitante; y las dos terceras partes siendo un extraño.



**29.** Siendo un extraño el que obtenga el certificado adicional, no gozará en absoluto de la explotación de su invento, sino a condición de pagar una prima al primer inventor, cuyo valor se determinará por dos peritos nombrados por los interesados, y un tercero en los casos de discordia, teniendo para ello en cuenta la importancia de la mejora y la parte que aún se conserva del invento primitivo.

**30.** El inventor patentado podrá optar, bien por la prima establecida en el artículo anterior, bien por la explotación de la mejora en concurrencia con el mejorante.

Si se decidiese por lo último, entonces se acordará al inventor una patente adicional con los mismos derechos y requisitos de la que al mejorante se le conceda.

**31.** En ningún caso el mejorante adquiere el derecho de explotar exclusivamente el invento primitivo.

Tampoco el primer inventor podrá explotar la mejora si no es en el segundo caso previsto por el anterior artículo.

**32.** Si dos o más individuos solicitasen a un mismo tiempo patente para establecer una industria igual, o certificado adicional para una misma mejora, no se expedirá ninguno de esos documentos, si, de antemano, no se ponen de acuerdo entre sí los solicitantes.

## TÍTULO V

### TRANSMISIÓN DE PATENTES

**33.** Todo aquel que haya obtenido una patente, o un certificado adicional, podrá transferir sus derechos, bajo las condiciones que estime convenientes, debiendo hacer siempre la transferencia por escritura pública, previo aviso a la Oficina de Patentes, sin cuyo requisito no tendrá valor la transmisión que se hiciere a favor de tercero.

(87) Resolución de Abril 23 de 1915, evacuando una consulta, respecto a constancias de cesiones:

“Considerando: Que el artículo 33 de la ley de 13 de Noviembre

de 1885 dispone que todo aquél que haya obtenido una patente o un certificado adicional podrá transferir sus derechos, bajo las condiciones que estime convenientes, debiendo hacer siempre la transferencia por escritura pública, previo aviso a la Oficina de Patentes, sin cuyo requisito no tendrá valor la transmisión que se hiciere a favor de tercero;

Considerando: Que según la letra de la ley el aviso es necesario para efectuar la transferencia, pero no es la transferencia misma; de modo que no hay inconveniente en que la Oficina se dé simplemente por avisada, sin perjuicio de que, una vez presentada la escritura pública respectiva, se aprécie por el Poder Ejecutivo si procede registrar y anotar en la patente la transferencia de un privilegio cuya validez ha sido judicialmente impugnada, y la controversia no dilucidada todavía;

Se resuelve: Dar por evacuada la consulta de la Oficina de Patentes en los términos de que informa el considerando que precede, advirtiéndose a la expresada repartición que al certificar la observancia del requisito del aviso, siempre que esa constancia le sea solicitada, debe establecer que ella no importa, en manera alguna, *tomar nota* de la transferencia que anuncia''.

**34.** Se comprenden anexos a la patente todos los derechos acordados al patentado, y se transfieren con ella, salvo cuando se establece cláusula expresa en la escritura de cesión que disponga lo contrario.

## TÍTULO VI

### NULIDAD Y CADUCIDAD DE LAS PATENTES.

**35.** Las patentes o certificados obtenidos en contradicción con lo prescripto en el artículo 5.º serán nulos; — serán también nulos los obtenidos por falsos testimonios o informes, y cuando el dibujo o la descripción fueren inexactos e incompletos, y cuando, siendo un invento extranjero, se hubiera hecho aparecer su origen como del país, en cuyo caso será penado el falsario con una multa de quinientos pesos o seis meses de prisión.

**36.** Caducan las patentes válidamente expedidas: — por no haber sido planteada la industria en el país dentro del plazo se-

ñalado para ese fin y en las condiciones establecidas por la concesión de privilegio; — por vencer el tiempo por que se ha acordado; — y por cesar la explotación de la industria durante un año, salvo fuerza mayor o caso fortuito, excepción que tendrá que probar el interesado con pruebas fehacientes y en el improrrogable término de un mes, vencido el cual sin producirla, declarará el Jefe de la Oficina de Patentes, por medio de la prensa, la caducidad del privilegio.

(88) Resolución de Noviembre 11 de 1913:

“El artículo 36 de la ley de 15 de Noviembre de 1885 sanciona con la caducidad de la patente el cumplimiento de la condición a que subordina la facultad de monopolizar exclusivamente un invento o descubrimiento determinado; Que se ajusta asimismo al propósito de la ley, encaminada a favorecer el progreso de la industria con la explotación en el país de nuevos medios o procedimientos de producción; Que los privilegios de invención constituyen limitaciones impuestas al principio constitucional de la libertad de trabajo, y por lo tanto las disposiciones reglamentarias de las mismas deben ser aplicadas estrictamente;

Que la falta de personería del postulante no impide al Poder Ejecutivo apreciar y resolver la presente gestión, puesto que, siendo de orden público las prescripciones de la ley citada, pueden ser aplicadas de oficio, y, por consiguiente, no es imprescindible la intervención del interesado”.

**37.** Si el requisito prescripto por el artículo 12 no hubiese sido llenado por el patentado, la Oficina del ramo lo llamará por medio de avisos, dándole un mes de término, vencido el cual, si no se hubiese presentado, se declarará la caducidad por completo de la patente del privilegio concedido, y se procederá como lo establece el artículo precedente, en su parte final.

**38.** La acción de nulidad o de caducidad, sólo puede ser deducida por cualquiera que tenga interés, ante el Juez Letrado de lo Civil.

**39.** No es indispensable declaración judicial para que la nulidad y caducidad surtan los efectos de someter al dominio público el descubrimiento o invención patentada: es suficiente que se haya producido su caducidad o nulidad, para que todos

estén libremente autorizados para explotar los objetos patentados.

**40.** Llegado el caso de que el propietario de una patente caduca o nula, trabase la libre explotación del descubrimiento o invento a que la patente se refiere, ya con demandas o con cualesquiera otros medios, podrá pedirse, por cualquier persona, ante el Juez Letrado de lo Civil, la declaración competente, probando la caducidad o nulidad.

**41.** El juicio será sumario, admitiéndose los medios probatorios de derecho, no pudiendo el patentado exhibir pruebas en contrario de lo que acreditan los documentos expedidos por la Oficina de Patentes que justifiquen su privilegio; — el término para la prueba nunca excederá de veinte días, y a los diez días fatales del vencimiento del término de prueba, fallará el Juez con expresa condenación de costas para el vencido.

De este fallo habrá apelación para ante el Tribunal Superior de Apelaciones que esté de turno, el que, previo informe de la Oficina de Patentes, resolverá en definitiva, sin más trámite.

**42.** Declarada la caducidad o nulidad de una patente, y pasada la sentencia en autoridad de cosa juzgada, el Juez la comunicará al Jefe de la Oficina de Patentes, quien le dará inmediatamente publicidad.

## TÍTULO VII

### DE LA FALSIFICACIÓN, SU PERSECUCIÓN Y PENAS

**43.** La defraudación de los derechos del patentado, será reputada delito de falsificación y castigada con una multa de cien a quinientos pesos o con una prisión de uno a seis meses, a la pérdida de los objetos falsificados y a la indemnización de daños y perjuicios.

**44.** Los que, a sabiendas de la falsificación, cooperasen a ella, por cualquier medio, sufrirán las mismas penas del artículo anterior.

45. Se duplicarán las penas prescriptas anteriormente, al que reincidiese en la falsificación dentro de los cinco años siguientes a una condena.

46. El haber sido obrero o empleado del patentado, o haber obtenido de éste, por seducción, el conocimiento del invento, serán circunstancias agravantes.

47. La acción para la aplicación de las penas mencionadas, es privada, y se deducirá ante el Juez del Crimen de turno, acompañándose la patente; y no se dará curso a la demanda mientras no se exhiba ésta.

48. Sólo podrá oponer el demandado, como excepción, la nulidad, la caducidad, la participación en la patente, o la propiedad exclusiva de ella.

49. El demandante podrá exigir caución al demandado para no interrumpirle en la explotación del invento, si es que el segundo quiere continuarla.

En defecto de la caución, el demandante tendrá derecho para pedir se suspenda la explotación de la industria y, asimismo, el embargo de los efectos que la constituyan, dando en este caso, y si le fuera solicitado, caución conveniente.

50. Será considerado como falsificador, y sufrirá las penas establecidas para éstos, todo aquel que, sin ser patentado, o no gozando ya de los privilegios de tal, los invocase como si disfrutase de ellos legalmente.

## TÍTULO VIII

### DISPOSICIONES FINALES

51. Las copias de los expedientes del privilegio, modelos, etcétera, se solicitarán por escrito a la Oficina de Patentes, por sus propietarios o quienes los representen en la persona o derechos, mientras dure el plazo del privilegio, vencido el cual, podrá solicitarlas cualquiera persona que las necesite.

52. El Ministro de Gobierno dispondrá que se expidan en papel sellado de segunda clase, a costa del solicitante, quien

satisfará, además, como impuesto de copia, dos pesos por foja escrita, y costo de planos, modelos, dibujos, etc.; por tasación que hará la Dirección de Obras Públicas, a pedido del Ministerio de Gobierno.

**53.** El importe del impuesto y de las multas aplicadas por esta ley, se destinará a los gastos generales de la Nación.

**54.** El Jefe de la Oficina de Patentes llevará los libros indispensables y necesarios, todos rubricados en sus folios por el Oficial Mayor del Ministerio de Gobierno.

En estos libros anotará respectivamente:

1.º Los privilegios que se vayan concediendo, su clase, la fecha y duración de la patente y todas aquellas observaciones que juzgue convenientes para el mejor servicio de este ramo;

2.º La fecha de entrada, nombre del solicitante y naturaleza del privilegio que se pide, en cada caso de presentación de un escrito con tal fin.

Esta anotación será firmada en el libro por el solicitante del privilegio.

**55.** Deróganse la ley de 20 de Junio de 1853 y todas las demás disposiciones que se opongán a la presente.

**56.** El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley.

**57.** Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Representantes, en Montevideo, a once de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco.

FLANGINI,  
Presidente.

*José Luis Missaglia,*  
Secretario - Redactor.

MINISTERIO DE GOBIERNO.

Montevideo, Noviembre 13 de 1885.

Cumplase, acútese recibo, comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

SANTOS.  
EDUARDO ZORRILLA.

## Decretos Reglamentarios de la Ley de Privilegios de Invención

---

MINISTERIO DE GOBIERNO.

Montevideo, Noviembre 13 de 1885.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de esta fecha, el Presidente de la República,

DECRETA:

Artículo 1. La Sección de Marcas de Fábrica y de Comercio, a los efectos de la ley, se denominará "Oficina de Patentes de Invención y de Marcas de Fábrica y de Comercio".

2. Nómbrase Jefe de la misma al ciudadano don Rafael Camuso y Secretario a don Juan Chacón.

3. La Dirección del Museo Nacional y la del Archivo Administrativo, remitirán a la Oficina de Invencciones, bajo inventario, todos los expedientes relativos a privilegios otorgados, que se encuentran en los archivos de sus respectivas oficinas.

4. Comuníquese, publíquese y dése al L. C.

SANTOS.

EDUARDO ZORRILLA.

---

MINISTERIO DE GOBIERNO.

Montevideo, Noviembre 16 de 1885.

El Presidente de la República, reglamentando la ley de 13 del corriente, acuerda y

DECRETA:

Artículo 1. La Oficina de Patentes de Invención y Marcas de Fábrica y de Comercio queda autorizada para la tramita-

ción de las solicitudes que se le presenten, y llegadas al estado de reponer sellos y abonar los derechos respectivos, elevarlas a la resolución del Ministerio de Gobierno, estando a lo que éste disponga.

2. Los decretos de trámite, serán suscritos por el Jefe de la Oficina y refrendados por el Secretario.

3. Cuando un industrial patentado en el extranjero (artículo 2.º de la ley) solicite privilegio con documento expedido ante Escribano Público, probará estar dentro del primer año de la explotación privilegiada del invento, de ser él el inventor, su apoderado o cesionario.

El instrumento o instrumentos que contengan las pruebas, se incorporarán a la petición, sin cuyo requisito no se le dará trámite.

4. Antes de expedirse una patente, se dispondrá el pago adelantado de la anualidad a que se refiere el artículo 9 de la ley; y el recibo de la cuota, que otorgará la Oficina de Crédito Público, será agregado con nota del Secretario, al expediente respectivo, fecho lo cual, se elevará al despacho del Ministerio de Gobierno.

5. Si a los diez días de dictado el decreto que manda abonar la cuota, no se hubiese cumplido por el interesado, la Oficina de Patentes de Invención y Marcas de Fábrica y de Comercio pondrá en los autos la nota que así lo haga constar, para los efectos del artículo 10 de la ley.

6. Los concesionarios de patentes, en cumplimiento de los artículos 8 y 9 de la ley, presentarán anualmente a la Oficina de Patentes de Invención el recibo de la de Crédito Público, por el que justifiquen haber pago a su debido tiempo, la cuota adeudada; cuyo recibo será agregado por el Secretario al expediente, origen del privilegio.

Si en el término legal no fuese cumplido ese precepto de la ley, a los efectos de la pena impuesta por el artículo 9 antes



citado, la Oficina de Patentes dará cuenta al Ministerio de Gobierno.

7. Cuando se suscite el caso previsto por el artículo 32 de la ley, el avenimiento o acuerdo entre las partes será justificado por documento expedido por ante Escribano Público en el protocolo respectivo.

8. A más de los libros que establece el artículo 54, llevará la Oficina de Patentes los siguientes, todos rubricados por el Oficial Mayor del Ministerio de Gobierno:

1.º Libros de derechos, donde se anotarán las sumas pagas al Estado por expedición de patentes, certificados, copias, etc.:

2.º Libro de transferencias, para los efectos del artículo 33;

3.º Registro de las disposiciones, ya administrativas o judiciales, declarando la caducidad de las patentes de privilegios.

9. En lo relativo a la concesión de certificados (artículo 28), se observará el procedimiento establecido por los artículos 4 y 5 de este Decreto.

10. La Oficina de Patentes, para dar curso a cualquier petición de privilegio, hará constar en ella no haberse otorgado anteriormente otra igual, y aún vigente, según resulta de la compulsación del archivo.

11. Cuando un privilegio solicitado esté ya concedido y vigente, con su simple constatación, la Oficina de Patentes le pondrá el siguiente decreto: "Con lo informado, elévese al Ministerio de Gobierno para su resolución".

12. Comuníquese, publíquese y dése al L. C.

SANTOS.

EDUARDO ZORRILLA.



# ÍNDICE

---



# ÍNDICE

	<u>Pág.</u>
Informe de la Comisión de Legislación.....	5

## LEY DE MARCAS DE FÁBRICA, DE COMERCIO Y DE AGRICULTURA

Capítulo	I. De la propiedad de las marcas.....	19
»	II. Formalidades para adquirir la propiedad de las marcas ....	41
»	III. De los nombres de fábrica, de comercio y de agricultura. ....	54
»	IV. Disposiciones penales .....	55
»	V. Del procedimiento .....	57
»	VI. Disposiciones finales.....	59
Decreto reglamentario de Noviembre 20 de 1909.....		64

## LEY DE PRIVILEGIOS DE INVENCION

Título	I. Disposiciones generales .....	79
»	II. Oficina de Patentes .....	91
»	III. Formalidades para la concesión de patentes	92
»	IV. Certificados de mejoras de invención ....	94
»	V. Transmisión de patentes. ....	95
»	VI. Nulidad y caducidad de las patentes....	96
»	VII. De la falsificación, su persecución y penas	98
»	VIII. Disposiciones finales .....	99
Decreto reglamentario de Noviembre 13 de 1885 .....		101
»	»	16 de 1885 .....
»	»	101





UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA



3 0112 072658443